GROUPE

LEGER ROBIC RICHARD
AVOCATS

ROBIC
DEPUIS 1892 • AGENTS BREVETS ET MARQUES

www.robic.ca

Nos fenêtres grandes ouvertes sur le monde des affaires

Propriété intellectuelle

|

Droit des affaires

|

Technologies de l'information

|

Litiges

55, rue Saint-Jacques, Montréal tél. : 514.987.6242

Au-delà du droit… des idées.

Droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies.

Bélanger Sauvé

AVOCATS

AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE

www.belangersauve.com

MONTRÉAL • LONGUEUIL • TROIS-RIVIÈRES • JOLIETTE

VOLUME 16 NUMÉRO 1

LES CAHIERS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

octobre 2003

ÉDITIONS YVON BLAIS
UNE SOCIÉTÉ THOMSON

CONDITIONS DE PUBLICATION

Toute personne intéressée à soumettre un article au Comité de rédaction doit en faire parvenir la version définitive, sur support papier ou électronique, avec ses coordonnées, au rédacteur en chef, au moins 60 jours avant la date de parution, à l'adresse suivante:

Cahiers de propriété intellectuelle
Rédacteur en chef
430, rue Saint-Pierre
Montréal (Québec)
H2Y 2M5
Courriel: carl@robic.com

L'article doit porter sur un sujet intéressant les droits de propriété intellectuelle ou une question de droit s'appliquant à de tels droits. Les articles de doctrine ne doivent pas dépasser 50 pages dactylographiées, sans les notes; les textes relatifs à des commentaires d'arrêts, à de l'information et à de la législation ne doivent pas être de plus de 20 pages dactylographiées.

Les textes doivent être en langue française, dactylographiés à double interligne sur format 21 cm x 28 cm (8½" x 11"). Le texte sur le support électronique ne doit pas être justifié à droite et il doit être aligné à gauche; aucun code ne doit être employé et l'auteur doit indiquer le type d'appareil et le programme utilisés. Les notes doivent être consécutives et reportées à la fin du texte.

Les articles de doctrine doivent être accompagnés d'un résumé en langue française, libre à l'auteur de joindre une version anglaise. Les titres de volumes et de revues, les décisions des tribunaux, ainsi que les mots et expressions en langue autre que le français doivent être soulignés ou en italiques; les articles de revues doivent être cités entre guillemets. Enfin, il est inutile d'apposer les guillemets pour les citations en retrait du texte.

L'auteur conserve son droit d'auteur mais une licence de première publication en langue française, pour l'Amérique du Nord, doit être accordée par lui à la revue et à l'éditeur. L'auteur est seul responsable de l'exactitude des notes et références ainsi que des opinions exprimées.

Les *Cahiers de propriété intellectuelle*, propriété de la corporation Les Cahiers de propriété intellectuelle inc., sont édités par cette dernière. Ils sont publiés et distribués par Les Éditions Yvon Blais inc.

Les *Cahiers* peuvent être cités comme suit: (volume) C.P.I. (page).

IN MEMORIAM

André FRANÇON

Ses proches, amis et collègues le savaient très malade et les membres de l'ALAI présents lors du congrès de l'Association littéraire et artistique internationale (ALAI) à Budapest, en juin 2003, ont reçu une onde de choc en prenant connaissance de son état de santé. Quel choc que d'apprendre peu après le départ du professeur émérite André Françon le dimanche 12 octobre et encore plus saisissant d'en être informé quasi anonymement par courrier électronique. Pour la première fois, André n'était pas là à Budapest, mais il était présent et fut honoré et accueilli comme membre d'honneur de l'ALAI.

Plus que de ce digne successeur du professeur Henri Desbois, de cet éminent professeur de l'Université Paris II, de cette âme dirigeante pendant maintes années de l'Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois (IRPI), de ce secrétaire perpétuel de l'ALAI, de ce dirigeant entre autres de la Ligue internationale du droit de la concurrence et de l'ATRIP en enseignement et recherche en propriété intellectuelle, de ce collaborateur assidu de nombreuses revues scientifiques jusqu'à tout récemment, de ce maître influent dans le choix de carrière de multiples étudiants et professeurs, de cet invité privilégié aux causeries de l'ALAI Canada et de ce professeur invité de l'Université McGill, le chagrin qui nous atterre rejoint tout particulièrement la perte d'un grand humaniste, d'un être humain extrêmement chaleureux, fort timide mais d'une générosité sans bornes. Qui le connaissait regrettera certes le 55 de la rue des Mathurins, à Paris, où il nous recevait si fort gentiment avec sa soeur Françoise-Antoinette, qui l'a précédé de peu dans la mort et dont il était si près.

Que de souvenirs qui remontent à la surface devant cet être cher qui a su m'accueillir avec amitié au comité exécutif de l'ALAI internationale fin des année 80 et qui, à chaque occasion où nous nous rencontrions, où nous correspondions, m'appelait son ami, son

très cher ami. J'en étais et j'en suis encore tout secoué. Que de souvenirs aussi lors de rencontres et congrès de l'ALAI et de son comité exécutif et de déjeuners à Paris au restaurant Chez Françoise entre autres. Quelle chaleur, quelle générosité!

Mais avant le professeur, l'expert, l'auteur, comment ne pas souligner cet art et ce talent fou et démesuré chez André d'un art qui s'est perdu et qui trascende l'humour, la satire, à savoir le calembour. André Françon était un as en la matière et seul dans sa catégorie. Combien de fois Victor Nabhan, Nelson Landry et moi nous nous sommes tordu les boyaux!

André, vous nous manquerez, mais votre souvenir perdurera fort longtemps par vos écrits et enseignements, par les juristes et professeurs que vous avez formés, mais surtout par votre disponibilité, votre générosité, votre humour et votre art de vivre.

Que toute notre reconnaissance vous accompagne dans vos voyages satellitaires et galactiques et Saint-Pierre pourra recourir aux services d'un expert hors de calibre pour défendre ses droits et son territoire ou domaine, de surcroît, comme nous nous plaisions à le dire, venant d'un Savoyard aux origines des plus grandioses.

Merci André.

PRÉSENTATION

Brevets, droits d'auteur, marques de commerce, dessins industriels, commerce électronique, droit international et globalisation des marchés, jurisprudence récente: bref[1] un 46e numéro éclectique pour, nous l'espérons, votre plus grand plaisir.

Bonne lecture!

Laurent Carrière
Rédacteur en chef

1. «Bref», n'est sans doute pas le mot qui viendra à l'esprit de l'éditeur qui doit commencer à trouver que la norme de 150 pages par numéro n'est pas très souvent respectée... Le rédacteur en chef se prive, pour un temps encore, de longues présentations pour compenser!

LES CAHIERS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE INC.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Georges AZZARIA,
professeur assistant
Faculté de droit
Université Laval, Ste-Foy

Danielle BOUVET, avocate
Ministère de la Justice
du Canada

Claude BRUNET, avocat
Ogilvy Renault, Montréal

Laurent CARRIÈRE, avocat
Léger Robic Richard, Montréal

Vivianne DE KINDER, avocate
Montréal

Jean-Nicolas DELAGE, avocat
secrétaire trésorier
Brouillette Charpentier
Fortin, Montréal

Hélène d'IORIO, avocate
Gowling, Lafleur, Henderson,
Montréal

Stephan P. GEORGIEV
Agent de brevets
Smart & Biggar, Montréal

Stéphane GILKER,
avocat
Fasken Martineau, Montréal

E. Richard GOLD, professeur
Faculté de droit
Université McGill, Montréal

Mistrale GOUDREAU, professeur
vice-présidente
Faculté de droit, droit civil,
Université d'Ottawa, Ottawa

Honorable Denis LÉVESQUE
Cour supérieure du Québec,
Montréal

Ejan MACKAAY, professeur
Faculté de droit,
Université de Montréal, Montréal

Stefan MARTIN, avocat
Fraser Milner Casgrain, Montréal

Annie ROBITAILLE, avocate
Bombardier inc., Montréal

Ian ROSE, avocat
Lavery De Billy,
Montréal

Ghislain ROUSSEL, président
Bibliothèque nationale
du Québec, Montréal

Rédacteur en chef

Laurent CARRIÈRE

Rédacteur en chef adjoint

Stefan MARTIN

Comité de rédaction

Georges AZZARIA,
professeur assistant
Faculté de droit
Université Laval

Danielle BOUVET, avocate
Ministère de la Justice
du Canada

Claude BRUNET, avocat
Ogilvy Renault, Montréal

Laurent CARRIÈRE, avocat
Léger Robic Richard, Montréal

Vivianne DE KINDER, avocate
Montréal

Jean-Nicolas DELAGE, avocat
secrétaire trésorier
Brouillette Charpentier
Fortin, Montréal

Hélène d'IORIO, avocate
Gowling, Lafleur, Henderson,
Montréal

Johanne FORGET, avocate
Les Éditions Yvon Blais inc.,
Montréal

Stephan P. GEORGIEV
Agent de brevets
Smart & Biggar, Montréal

Stéphane GILKER,
avocat
Fasken Martineau, Montréal

E. Richard GOLD, professeur
Faculté de droit
Université McGill

Mistrale GOUDREAU, professeur
vice-présidente du comité
Faculté de droit,
section de droit civil,
Université d'Ottawa, Ottawa

Honorable Denis LÉVESQUE, juge
Cour supérieure du Québec,
Montréal

Ejan MACKAAY, professeur
Faculté de droit,
Université de Montréal

Stefan MARTIN, avocat
Fraser Milner Casgrain, Montréal

Annie ROBITAILLE, avocate
Bombardier Inc., Montréal

Ian ROSE, avocat
Lavery De Billy,
Montréal

Ghislain ROUSSEL, avocat
président du comité
Bibliothèque nationale
du Québec, Montréal

Comité exécutif de rédaction

Laurent CARRIÈRE

Mistrale GOUDREAU

Stefan MARTIN

Ghislain ROUSSEL

Comité éditorial international

François DESSEMONTET
Professeur de droit
Universités de Lausanne et
de Fribourg
Directeur du Centre de droit
de l'entreprise (CEDIDAC)
Lausanne, Suisse

Paul E. GELLER
Avocat et professeur adjoint
University of Southern California
Law Center
Los Angeles, USA

Jane C. GINSBURG
Professeur de droit
Columbia University
School of Law
New York, USA

Teresa GRZESZAK, professeur
Faculté de droit
Université de Varsovie, Pologne

Lucie GUIBAULT
Instituut voor Informatierecht,
Amsterdam, Pays-Bas

André LUCAS
Professeur de droit
Université de Nantes, France

Nebila MEZGHANI
Professeur de droit
Université de Tunis, Tunisie

Victor NABHAN
Conseiller au directeur
général, OMPI
Genève, Suisse

Antoon A. QUAEDVLIEG
Doyen, Faculté de droit
Université catholique de Nimègue
Nijmegem, Pays-Bas

Paolo SPADA
Professeur de droit
Institut de droit privé
Université Degli Studi di Roma
«La Sapienza»
Rome, Italie

J.A.L. STERLING
Avocat et professeur de droit
Center for Commercial Law Studies
Queen Mary & Westfield College
Université de Londres
Londres, Grande-Bretagne

Alain STROWEL
Avocat et professeur de droit
Facultés universitaires Saint-Louis
Bruxelles, Belgique

Kamen TROLLER, avocat
De Pfyffer Argand Troller et associés
Genève, Suisse

Silke von LEWINSKI
Institut Max-Planck pour le droit
étranger et international des
brevets, du droit d'auteur et
du droit de la concurrence
Münich, Allemagne

TABLE DES MATIÈRES

L'encadrement international du droit de la propriété industrielle – Deuxième partie

Jean-Sébastien Brière 15

La couleur du consentement électronique

Vincent Gautrais 61

Accès aux médicaments: le système international des brevets empêchera-t-il les pays du tiers monde de bénéficier des avantages de la pharmacogénomique

Yann Joly 131

Où en est la protection des droits connexes au droit d'auteur? Partie II – Textes nationaux

Caroline G. Ouellet 185

Les justifications philosophiques de la protection du logiciel par le copyright

Virginie Rousseau 233

Enregistrements de dessins industriels: un survol

Daniel S. Drapeau 253

Capsule

Un procès séparé sur l'interprétation des revendications d'un brevet au Canada: la procédure américaine *Markman* est-elle la bienvenue?

Nathalie Jodoin et Adam Mizera 279

Les péripéties d'un manuscrit...

Alexandra Steele 291

Les conditions de la protection d'une couleur en tant que telle à titre de marque au regard de la jurisprudence communautaire

Christel Lacarrière 299

Observations relatives aux arrêts ESSO c. GREENPEACE et SPCEA c. GREENPEACE

Asim Singh 309

Compte rendu

The Future of Intellectual Property in the Global Market of the Information Society

Jean-Christophe Boze 317

Livres parus

Ghislain Roussel 321

Vol. 16, nº 1

L'encadrement international du droit de la propriété industrielle – Deuxième partie

Jean-Sébastien Brière*

3.3 Conventions internationales en matière de dessins et de modèles industriels 17

3.3.1 L'Arrangement de La Haye 17

3.3.1.1 Le système actuellement en vigueur . . 19

(i) Procédure de dépôt et d'enregistrement 20

(ii) Refus par un État désigné de reconnaître les effets de l'enregistrement international . . . 22

(iii) Effets, durée et renouvellement . . 23

(iv) Normes de droit substantif prévues à l'Arrangement 24

© Jean-Sébastien Brière, 2003.

* Avocat, agent de brevets et de marques de commerce chez Smart & Biggar. La rédaction de cet article a été complétée en février 2003. Note de rédaction: le tapuscrit soumis était trop volumineux pour publication dans un seul numéro et c'est pourquoi il a été arbitrairement scindé. La première partie a été publiée dans le numéro de mai 2003 des *CPI*.

3.3.1.2 L'Acte de Genève 24

3.3.2 L'Arrangement de Locarno 27

3.4 Relativement aux autres types de droits de propriété intellectuelle 28

3.4.1 Le Traité de Washington 29

3.4.2 La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales 31

4. L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 34

4.1 La négociation de l'entente relative à la propriété intellectuelle dans le cadre du Cycle d'Uruguay 36

4.2 Tour d'horizon de l'Accord 42

4.2.1 Les dispositions générales et les principes fondamentaux 43

4.2.2 Les normes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle . 45

4.2.3 Les moyens de faire respecter les droits de PI . . 49

4.2.4 L'acquisition et le maintien des droits de propriété intellectuelle et les procédures *inter partes* qui y sont relatives. 51

4.2.5 La prévention et le règlement des différends . . 51

4.2.6 Les dispositions transitoires 52

4.2.7 Les dispositions finales 53

4.3 Suite donnée à l'Accord sur les ADPIC 53

5. Conclusion 57

3.3 Conventions internationales en matière de dessins et de modèles industriels

Comparativement aux brevets et aux marques de commerce, les dessins industriels font figure de parents pauvres de la PI lorsqu'il est question de conventions internationales. Pour ce qui est des normes de droit substantif, la Convention de Paris ne comporte qu'une obligation générale de protéger les dessins industriels sans toutefois aller beaucoup plus loin. Jusqu'à l'adoption de l'Accord sur les ADPIC, il n'y avait donc pas réellement de normes minimales internationales régissant la protection des dessins industriels.

Il existe néanmoins une convention internationale qui prévoit un système d'enregistrement international des dessins industriels ainsi que quelques normes de droit substantif: l'*Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels* (ci-après «l'Arrangement de La Haye»). Si on le compare aux systèmes du PCT et de Madrid, force est toutefois de constater que le système mis en place par l'Arrangement de La Haye n'a pas rencontré jusqu'à maintenant un grand succès.

Dans cette section, nous étudierons rapidement le système de l'Arrangement de La Haye ainsi que la classification internationale mise de l'avant par l'*Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels* (ci-après «l'Arrangement de Locarno»).

3.3.1 L'Arrangement de La Haye

Survol: Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels
• Adopté à La Haye le 6 novembre 1925

- Révisions, modifications et compléments: Londres (1934), La Haye (1960), Monaco (1961), Stockholm (1967), Genève (1975), modifié en 1979. Modification à venir en vertu de l'Acte de Genève (1999) qui n'est pas encore en vigueur

- Crée l'Union particulière pour le dépôt international des dessins ou modèles industriels (Union de La Haye)

- Ouvert aux États qui sont membres de l'Union de Paris

- Nombre de parties au 15 janvier 2003: 30 (16 États liés par l'Acte de Londres et 25 États liés par l'Acte de La Haye – Acte de Genève: 29 signataires et 7 ratifications et adhésions)

- Le Canada et les États-Unis ne sont pas parties à cet arrangement. Le Canada n'a pas signé l'Acte de Genève. Les États-Unis ont signé l'Acte de Genève mais ne l'avaient pas encore ratifié au 15 janvier 2003

L'Arrangement de La Haye met essentiellement en place un système d'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci-après, le «Système de La Haye»). Ce système est relativement comparable au Système de Madrid en matière de marques de commerce.

Comme pour les autres conventions internationales du même type que nous avons étudiées jusqu'à maintenant, l'objet principal de l'Arrangement de La Haye est de simplifier le dépôt et l'enregistrement simultané d'un ou de plusieurs dessins industriels correspondants dans différents États et de réduire les coûts associés à une telle démarche. Cet objectif doit être rencontré par la création d'un système de dépôt et d'enregistrement central, ce qui doit également permettre de simplifier de beaucoup l'administration ultérieure des droits obtenus, notamment lorsque viendra le temps de modifier les informations contenues à l'enregistrement, lorsqu'il y aura transfert de cet enregistrement ou encore lors de son renouvellement.

Comme les Systèmes de Madrid et de Lisbonne, le Système de La Haye va plus loin que le Système PCT en ce qu'il permet non seulement de faire le dépôt international mais également d'obtenir l'enregistrement international d'un dessin industriel auprès d'un Bureau international, dont les activités sont également prises en

charge par l'OMPI. Le déposant n'aura donc à présenter qu'une seule demande, dans une seule langue, et à ne payer qu'une seule série de taxes. Par la suite, cet enregistrement international produira ses effets dans chacun des États contractants désignés, sous réserve du refus possible par certains de ceux-ci de le reconnaître. Étant donné cette possibilité de refus, le déposant n'est toutefois pas entièrement libéré de toute obligation de poursuivre certaines démarches devant les autorités des États dans lesquels il souhaite obtenir une protection.

Tout comme c'est le cas pour le Système de Madrid, le Système de La Haye est présentement gouverné par deux corpus de règles qui s'appliquent simultanément: celui de l'Acte de Londres de 1934 (ci-après, «l'Acte de 1934») et celui de l'Acte de La Haye de 1960 (ci-après, «l'Acte de 1960»). Les deux actes sont néanmoins régis par un Règlement d'exécution conjoint[17].

Pour compliquer les choses, un nouvel acte modifiant l'Arrangement de La Haye a également été adopté à Genève en juillet 1999 mais n'est toutefois pas encore en vigueur (ci-après, «l'Acte de 1999»).

3.3.1.1 Le Système actuellement en vigueur

Pour pouvoir utiliser le Système de La Haye, un déposant doit d'abord bénéficier du lien nécessaire avec un État partie à l'Arrangement de La Haye. Ce lien est sensiblement le même que pour la Convention de Paris et la majorité des conventions internationales étudiées jusqu'à maintenant, soit la possession d'un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou l'établissement du domicile sur le territoire d'un État partie à l'Arrangement de La Haye ou encore l'obtention de la nationalité de cet État (art. 1 de l'Acte de 1934 et art. 3 de l'Acte de 1960).

À l'heure actuelle, le dépôt et l'enregistrement international d'un dessin industriel est régi soit par l'Acte de 1934, soit par l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye. Si le déposant ne bénéficie du lien nécessaire qu'avec un État uniquement lié par l'un de ces deux

17. Quoique le titre du règlement ne réfère qu'à l'Acte de 1960, il comporte également des dispositions se rapportant à l'Acte de 1934.

actes, c'est celui-là qui s'appliquera au dépôt et à l'enregistrement obtenu. L'enregistrement international obtenu ne pourra quant à lui produire ses effets que dans les États liés par le même acte (art. 31 de l'Acte de 1960).

Si le déposant bénéficie du lien nécessaire avec un État lié par les deux actes, alors le dépôt et l'enregistrement obtenu seront régis par les deux actes. En cas de chevauchement complet, c'est l'Acte de 1960 qui devra trouver application (art. 31 de l'Acte de 1960).

Il semble que la majorité des dépôts internationaux soient maintenant faits en vertu de l'Acte de 1960. Il n'y a d'ailleurs plus que 5 États sur 30 à n'être liés que par l'Acte de 1934. Nous nous concentrerons donc ici principalement sur la procédure prévue par l'Acte de 1960.

(i) Procédure de dépôt et d'enregistrement

La grande distinction entre le Système de La Haye et les Systèmes de Madrid et Lisbonne réside dans le fait qu'un dépôt international peut être effectué sans que n'ait à être préalablement effectué un dépôt ou obtenu un enregistrement national quelconque.

Le dépôt international pourra être effectué directement au Bureau international ou encore par l'intermédiaire de l'administration nationale d'un État contractant si la législation nationale le permet ou l'exige (art. 4(1) de l'Acte de 1960). Le dépôt international devra comprendre une demande, une ou plusieurs photographies ou toutes autres représentations graphiques du dessin ou modèle et être accompagné des taxes prescrites (par. 5(1) de l'Acte de 1960). La demande devra être établie selon le formulaire type prévu à cette fin (règle 8 du Règlement) et comporter tous les éléments prescrits par l'acte pertinent et par le Règlement d'exécution, dont notamment la liste des États contractants dans lesquels l'enregistrement doit produire ses effets et la désignation de l'objet ou des objets auxquels le dessin est destiné à être appliqué[18] (par. 5(2) de l'Acte de 1960 et règles 5 et 6 du Règlement). La demande devra être présentée en langue française si elle est régie par l'Acte de 1934 ou en langue française ou anglaise si elle est régie par l'Acte de 1960 (règle 7 du Règlement).

18. Le terme «incorporé» est employé dans l'Acte de 1960.

Le Système de La Haye permet au déposant de revendiquer une date de priorité en vertu de la Convention de Paris sur la base d'un dépôt national effectué dans les six mois (art. 9 de l'Acte de 1960). Une telle revendication de priorité devra toutefois également être mentionnée à la demande de dépôt international (par. 5(2) de l'Acte de 1960).

Un même dépôt pourra comprendre jusqu'à 100 dessins destinés à être appliqués ou incorporés à des objets qui doivent cependant tous appartenir à la même classe de la classification internationale que nous verrons à la section suivante. On parle alors d'un dépôt multiple (par. 5(4) de l'Acte de 1960 et règle 9 du Règlement).

Sur réception du dépôt, le Bureau international vérifiera s'il rencontre toutes les exigences prescrites. Si tel n'est pas le cas, le déposant sera invité à corriger la situation dans les trois mois. Si le dépôt satisfait toutes les exigences prescrites par l'acte applicable et le Règlement, il sera inscrit au registre international et un certificat sera acheminé au déposant. Il est bien important de comprendre que le Bureau international ne fera aucun examen substantiel du dépôt, que ce soit relativement à la nouveauté du ou des dessins déposés ou de toute autre condition à l'enregistrement pouvant être imposée par une législation nationale. La date de dépôt et d'enregistrement international sera celle à laquelle le Bureau international aura reçu le dépôt si celui-ci rencontrait alors toutes les exigences prescrites, ce qui comprend le paiement des taxes (par. 6(2) de l'Acte de 1960 et règles 14 et 15 du Règlement).

Le dépôt fera par la suite l'objet d'une publication dans le bulletin périodique du Bureau international, le *Bulletin des dessins et modèles internationaux/International Designs Bulletin*, dont des exemplaires seront acheminés aux administrations nationales des États contractants. La publication comportera les informations relatives au dépôt et au déposant qui sont prescrites par le Règlement d'exécution ainsi que des reproductions des photographies ou de toutes autres représentations graphiques déposées, en noir et blanc ou, à la requête du déposant, en couleur (par. 6(3) de l'Acte de 1960 et règle 16 du Règlement). Il est intéressant de noter qu'en vertu de l'Acte de 1934, les dessins eux-mêmes n'ont pas à être publiés.

Le déposant pourra demander l'ajournement de la publication pour une période pouvant aller jusqu'à 12 mois de la date de dépôt ou de la date de priorité si une telle priorité est revendiquée. Pendant cette période, l'enregistrement international sera tenu secret et, en

cas de retrait, le dépôt ne fera jamais l'objet d'une publication. La possibilité de faire un tel ajournement de la publication est strictement réservée aux demandes régies par l'Acte de 1960 (par. 6(4) de l'Acte de 1960 et règle 10 du Règlement).

Par la suite, des modifications pourront être apportées aux informations figurant au registre international à la demande du titulaire de l'enregistrement international. Le registre pourra également être modifié pour indiquer tout changement de titulaire d'un enregistrement international. Les modifications seront apportées sur requête et feront l'objet d'une publication (art. 12 de l'Acte de 1960 et règles 19, 21 et 22 du Règlement).

(ii) Refus par un État désigné de reconnaître les effets de l'enregistrement international

Dans les six mois de la réception du bulletin du Bureau international dans lequel un enregistrement international aura été publié, l'administration nationale d'un État désigné dont la législation prévoit le refus de la protection à la suite d'un examen administratif d'office ou à la suite de l'opposition d'un tiers, pourra notifier au Bureau international son refus de reconnaître les effets de l'enregistrement international dans cet État. Un tel refus devra être motivé par le fait que l'enregistrement international ne remplit pas les exigences qui sont requises en vertu de la législation nationale applicable en cas de dépôt effectué directement dans cet État, par exemple eu égard à la nouveauté du dessin enregistré (par. 8(1) et (2) de l'Acte de 1960). Les motifs de refus devront être communiqués au Bureau international avec la notification de refus (par. 8(3) de l'Acte de 1960 et règle 17 du Règlement).

Sur réception de la notification de refus, le Bureau international inscrira le refus au registre international, transmettra un exemplaire de la notification de refus au titulaire de l'enregistrement international et publiera le refus (par. 17.2 du Règlement).

Le titulaire de l'enregistrement international pourra alors contester ce refus auprès de l'autorité nationale qui le lui a opposé tout comme s'il avait déposé une demande d'enregistrement de dessin industriel directement auprès de celle-ci en vertu de la législation nationale applicable (par. 8(3) de l'Acte de 1960). S'il parvient à faire renverser le refus, le Bureau international inscrira le retrait de celui-ci au registre international puis en fera la publication (par. 17.2 du Règlement).

(iii) Effets, durée et renouvellement

L'enregistrement international d'un dessin industriel en vertu du Système de La Haye produit dans chacun des États contractants désignés dans la demande le même effet, génère la même protection et confère au titulaire du dessin les mêmes droits que si ce dessin avait été enregistré directement dans chacun de ceux-ci en vertu de leurs législations nationales (par. 7(1) de l'Acte de 1960). Il est toutefois possible que la législation nationale d'un État prévoit qu'un dépôt international obtenu par un déposant qui en est originaire n'y produira pas d'effets (par. 7(2) de l'Acte de 1960).

Le registre international ainsi que tous les documents déposés, à l'exception des dépôts non encore publiés, sont ouverts au public et peuvent être consultés (par. 6(5) de l'Acte de 1960). En vertu de l'Acte de 1934, il est toutefois possible de faire un dépôt sous pli cacheté et le dépôt ainsi fait pourra demeurer cacheté, et donc les dessins déposés demeurer secrets, pour les cinq premières années de l'enregistrement international (art. 5, 6 et 7 de l'Acte de 1934).

En vertu de l'Acte de 1934, la durée de la protection internationale est fixée à 15 ans à compter de la date de dépôt international. Cette période est composée d'une période initiale de 5 ans au terme de laquelle l'enregistrement pourra être renouvelé pour une période supplémentaire de 10 ans (art. 7 de l'Acte de 1934). En vertu de l'Acte de 1960, la durée minimale de la protection internationale est fixée à 5 ans à compter de la date du dépôt international et à 10 ans de la même date si l'enregistrement fait l'objet d'un renouvellement (par. 11(1)a) de l'Acte de 1960). Le point de départ de la durée de vie de l'enregistrement pourra être ultérieur à la date de dépôt dans les pays qui se livreront à un examen de la nouveauté du dessin et dans lesquels l'enregistrement international prendra donc effet après la date de dépôt (par. 11(1)b) de l'Acte de 1960).

En vertu de l'Acte de 1960, une protection d'une durée supérieure à 10 ans pourra être obtenue dans les États dont la législation nationale prévoit qu'un enregistrement international doit produire des effets au-delà de cette période (par. 11(2), (3) et (4) de l'Acte de 1960).

Le renouvellement d'un enregistrement international est quant à lui opéré par le seul paiement des frais de renouvellement dans l'année qui précède le terme courant, mais un délai de grâce de six

mois est également prévu. Le renouvellement peut être opéré pour l'ensemble ou une partie seulement des dessins compris dans un dépôt multiple (art. 10 de l'Acte de 1960). L'Acte de 1934 prévoit que le renouvellement doit faire l'objet d'une demande de prorogation (art. 11 de l'Acte de 1934).

(iv) Normes de droit substantif prévues à l'Arrangement

Même s'il est de nature essentiellement procédurale, l'Arrangement de La Haye prévoit néanmoins certaines normes de droit substantif auxquelles doivent se conformer les États contractants.

Ainsi, en vertu de l'Acte de 1934, les dessins industriels faisant l'objet d'un dépôt international doivent nécessairement être protégés pour une durée pouvant aller jusqu'à 15 ans dans chacun des États contractants (art. 7 de l'Acte de 1934). De plus, cette version de l'Arrangement de La Haye comporte une présomption à l'effet que celui qui effectue un dépôt international doit être considéré comme le propriétaire du dessin protégé (par. 4(1) de l'Acte de 1934).

En vertu de l'Acte de 1960, la durée minimale de protection qui doit être offerte aux titulaires de dessins industriels faisant l'objet d'un dépôt international est de 10 ans. Il est également prévu que les États contractants ne peuvent subordonner la protection offerte à l'apposition sur l'objet auquel est incorporé le dessin d'un signe ou d'une mention particulière relative au dépôt (par. 14(1) de l'Acte de 1960). Enfin, tous les États contractants s'engagent de façon générale à protéger les dessins industriels (art. 25 de l'Acte de 1960).

3.3.1.2 L'Acte de Genève

Quoiqu'il présente des attraits certains, le Système de La Haye n'a pas, lui non plus, rencontré un très grand succès. Le Système est encore à l'heure actuelle peu utilisé et n'a été ratifié que par quelques pays inégalement répartis à travers le monde. Même si la majorité des pays de l'Europe, à l'exclusion de la Grande-Bretagne, sont parties à l'un ou l'autre des deux actes de l'Arrangement de La Haye, d'autres pays très actifs en matière de dessins industriels comptent toujours au nombre des absents.

Pour tenter d'élargir le consensus autour de l'Arrangement de La Haye et pour moderniser le système en place, un nouvel acte a donc été adopté à Genève en juillet 1999 (ci-après «l'Acte de

Genève»). L'Acte de Genève n'est pas encore en vigueur, ce qui ne sera le cas que trois mois après que six États, dont au moins trois pouvant justifier d'un certain niveau d'activité en matière d'enregistrement de dessins industriels, l'auront ratifié (par. 28(2) de l'Acte de Genève).

L'Acte de Genève apportera des modifications plus ou moins significatives au Système de La Haye. L'un des objectifs recherchés par ces modifications est de rendre le système plus compatible avec les législations nationales de nombreux pays qui se livrent à un examen substantif des demandes d'enregistrement de dessins industriels, notamment quant à leur nouveauté, et qui ne sont actuellement pas parties à l'Arrangement de La Haye.

La structure et le fonctionnement général du Système de La Haye demeureront essentiellement inchangés et les États parties à l'Acte de Genève seront membres de la même union particulière (art. 20 de l'Acte de Genève). L'Acte de Genève n'est pas substantiellement différent des actes de 1934 et de 1960. Les modifications apportées au système se rapporteront essentiellement à certains éléments de procédure. Un Règlement d'exécution particulier a également été adopté pour la mise en œuvre de l'Acte de Genève.

Voici certaines des principales modifications apportées au Système de La Haye:

- Peuvent adhérer à l'Acte de Genève tous les États membres de l'OMPI et non seulement ceux qui sont membres de l'Union de Paris (par. 27(1) de l'Acte de Genève). Toutefois, tous les États parties à l'Acte de Genève doivent s'engager à respecter les normes de protection prévues en vertu de la Convention de Paris (par. 2(2) de l'Acte de Genève).

- La possibilité de déposer une demande d'enregistrement international est étendue aux ressortissants, domiciliés et titulaires d'un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux des États membres d'une organisation internationale qui est partie à l'Acte de Genève, de même qu'à toute personne ayant sa «résidence habituelle» dans un tel État ou dans tout autre État contractant (art. 3 de l'Acte de Genève).

- Si les demandes pourront continuer à être déposées directement auprès du Bureau international ou encore par l'intermédiaire

des offices nationaux, les États contractants ne pourront plus qu'interdire ce dernier type de dépôt (par. 4(1) de l'Acte de Genève).

- En cas de dépôt auprès d'un office national, la date de dépôt sera celle de la réception de la demande par cet office national mais uniquement dans la mesure où la demande internationale aura été transmise au Bureau international dans un délai d'un ou de six mois suivant cette date, selon les États (art. 9 de l'Acte de Genève et règle 13 du Règlement).

- Le contenu de la demande internationale sera appelé à varier selon les exigences nationales de certains États désignés dans la demande (art. 5 de l'Acte de Genève). Certaines exigences spéciales pourront également être imposées au déposant pour que sa demande soit conforme aux législations nationales de certains États qu'il y aura désignés. Ces exigences pourront notamment se rapporter à l'identité du déposant (règle 8 du Règlement) et à l'unité de conception du ou des dessins déposés (art. 13 de l'Acte de Genève).

- En vertu du nouvel acte, l'enregistrement international sera publié six mois après la date d'enregistrement à moins que le déposant n'en demande la publication immédiate (par. 17(1) du Règlement). Le déposant pourra toujours demander l'ajournement de la publication pour une période pouvant aller jusqu'à 30 mois de la date de dépôt ou de priorité, mais un tel ajournement pourra ne pas être possible dans tous les États désignés à la demande, selon les législations nationales applicables (art. 11 de l'Acte de Genève et par. 16(1) du Règlement).

- Dans les États dont les offices procèdent à un examen des demandes ou dont la législation prévoit la possibilité de former une opposition à l'octroi de la protection, le délai dans lequel ces États pourront aviser le Bureau international de leur refus de reconnaître les effets de l'enregistrement international pourra aller jusqu'à 12 mois (par. 18(1)(b) du Règlement).

- Enfin, en vertu de l'Acte de Genève, l'enregistrement international sera effectué pour une période initiale de 5 ans et pourra être renouvelé pour au moins deux périodes supplémentaires de 5 ans. Dans chacun des États contractants une protection d'une durée minimum de 15 ans devra donc être disponible (art. 17 de l'Acte de Genève).

Les parties ayant ratifié l'Acte de Genève seront liées par les dispositions de ce dernier sauf dans leurs relations avec des États qui ne sont parties qu'à l'Acte de 1934 ou à l'Acte de 1960. Dans ces cas, c'est l'acte auquel les deux États seront parties qui s'appliquera (art. 31 de l'Acte de Genève).

Il ne reste maintenant plus qu'à voir si les modifications apportées au Système de La Haye produiront les effets escomptés. Un certain intérêt pour ce système d'enregistrement international pourrait résulter de l'adoption par les États membres de l'OMC des normes minimales de protection plus étendues et mieux définies en matière de dessins industriels qui sont prévues à l'Accord sur les ADPIC, ce qui aura probablement comme conséquence de faire de ce type de protection un outil plus intéressant à l'échelle internationale.

3.3.2 L'Arrangement de Locarno

Survol: Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels
• Adopté à Locarno le 8 octobre 1968 • Modifié en 1979 • Institue une union particulière (Union de Locarno) • Ouvert aux États qui sont parties à la Convention de Paris • Nombre de parties au 15 janvier 2003: 41 • Le Canada et les États-Unis ne sont pas parties à cet arrangement

Comme son titre l'indique, l'Arrangement de Locarno a pour objet l'établissement d'un système de classification uniformisé. Ce titre est toutefois légèrement trompeur puisque ce ne sont pas tant les dessins ou les modèles eux-mêmes qui font l'objet de cette classification mais bien les objets auxquels ces dessins pourront être appliqués (ou «incorporés», si l'on reprend la terminologie de l'Arrangement de La Haye). Comme pour les autres classifications étudiées dans cet article, la classification de Locarno doit permettre de faciliter les recherches en matière de dessins industriels, notamment pour les fins d'un examen relatif à la nouveauté.

La classification de Locarno rappelle la classification de Nice; elle est d'ailleurs sensiblement organisée de la même façon. Elle comprend essentiellement: i) une liste de classes et de sous-classes, ii) une liste alphabétique de produits auxquels des dessins industriels peuvent être appliqués ou incorporés, avec la mention des classes et des sous-classes auxquelles ils appartiennent, ainsi que iii) des notes explicatives incorporées à la liste des classes et sous-classes (par. 1(3) de l'Arrangement). La classification actuellement en vigueur, qui est établie en langues française et anglaise (par. 1(7)a) de l'Arrangement), comporte au total 6 600 indications de produits répartis en 32 classes et 223 sous-classes. À titre d'exemple, la classe 8 s'intitule «Outils et quincaillerie» et comporte notamment les sous-classes 08-01, qui s'intitule «Outils et instruments servant à forer, à fraiser ou à creuser», et 08-02, qui s'intitule «Marteaux, outils et instruments analogues».

La classification de Locarno est périodiquement mise à jour par un comité d'experts sur le même principe que les autres conventions de classification que nous avons déjà étudiées précédemment (art. 3 de l'Arrangement). La dernière révision est en vigueur depuis le 1er janvier 1999.

Chacun des États parties à l'Arrangement de Locarno applique la classification de Locarno, que ce soit à titre principal ou auxiliaire (par. 2(2) de l'Arrangement). Les administrations de ces États doivent faire figurer dans les titres officiels de dépôts ou d'enregistrements de dessins ou de modèles industriels, ainsi que dans les documents publiés, les numéros des classes et des sous-classes auxquelles appartiennent les produits auxquels les dessins enregistrés seront appliqués ou incorporés (par. 2(3) de l'Arrangement).

En plus des 41 États qui sont parties à l'Arrangement de Locarno, plusieurs organisations internationales, dont l'OMPI dans le cadre de l'administration du Système de La Haye, emploient actuellement la classification de Locarno.

3.4 Relativement aux autres types de droits de propriété intellectuelle

Certaines conventions internationales ont également été adoptées afin de répondre à des besoins spécifiques. Ces conventions ont pour objet d'assurer que tous les États qui y sont parties offrent une protection minimale à certains types d'actifs de PI qui ne seraient autrement pas convenablement ou complètement couverts par l'un

ou l'autre des différents champs traditionnels de la PI. Au nombre de ces conventions internationales particulières, on compte principalement le *Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés* (ci-après le «Traité de Washington») et la *Convention internationale pour la protection des obtentions végétales* (ci-après la «Convention sur les obtentions végétales»).

3.4.1 Le Traité de Washington

Survol: Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés

- Adopté à Washington le 26 mai 1989
- N'est pas encore entré en vigueur
- Institue une union pour les fins de ce traité
- Ouvert aux États qui sont membres de l'OMPI ou de l'ONU

Rappelons tout d'abord qu'un circuit intégré consiste essentiellement en un réseau d'interconnexions fixées sur un support et destiné à accomplir une fonction électronique donnée. La configuration ou la «topographie» d'un circuit intégré consiste en la disposition particulière de ces interconnexions de façon à permettre l'accomplissement de la fonction en question (voir les définitions de «circuit intégré» et de «schéma de configuration (topographie)» données à l'article 2 du Traité).

Le développement du schéma de configuration d'un circuit intégré peut requérir d'importants efforts mais se révèle particulièrement facile à copier. De plus, il semble qu'il ait été difficile par le passé de protéger de tels schémas de configuration en eux-mêmes que ce soit par dessin industriel, par brevet ou par le régime de protection des droits d'auteur. Le Traité de Washington a donc été adopté afin d'en assurer une protection adéquate au moyen d'un système spécifique.

Il s'agit d'un traité de droit substantif qui prévoit des normes de protection minimale qui doivent être rencontrées dans chacun des États qui y sont parties (par. 1a) du Traité). Ces États sont cependant libres d'accorder cette protection de la façon qui leur

semble la plus appropriée, que ce soit en mettant en place un régime *sui generis* par l'adoption d'une loi particulière à cette fin, soit en adaptant leurs régimes de protection de la PI existants, par exemple en matière de brevets ou de dessins industriels (art. 4 du Traité).

Le Traité prévoit essentiellement que doivent être protégés les schémas de configuration de circuits intégrés qui sont originaux en ce sens qu'ils sont le fruit de l'effort intellectuel de leurs créateurs et qui, au moment de leur création, n'étaient pas courants pour les créateurs de schémas de configuration (par. 2(a) du Traité). Ces deux conditions d'accessibilité à la protection opèrent donc une réunion du critère de l'originalité bien connu en matière de droits d'auteur et de celui de la non-évidence développé en matière de brevets.

Les États parties au Traité demeurent libres d'imposer l'enregistrement des schémas de configuration de circuits intégrés de même que leur exploitation commerciale comme conditions à l'octroi de la protection (art. 7 du Traité). Une fois les formalités accomplies, le titulaire d'un schéma de configuration de circuit intégré protégé devra à tout le moins se voir reconnaître pour une période d'au moins 8 ans le droit exclusif d'autoriser la reproduction, en tout ou en partie, de ce schéma, de même que l'importation, la vente ou la distribution à des fins commerciales de ce schéma ou d'un circuit intégré auquel il serait incorporé (par. 6(1)a) et b) et art. 8 du Traité).

Certaines exceptions spécifiques au contrôle par le titulaire des droits d'usage du schéma protégé sont toutefois prévues lorsque les actes réservés mentionnés ci-dessus sont accomplis à des fins privées ou aux seules fins d'évaluation, d'analyse, de recherche ou d'enseignement (par. 6(2)a) du Traité). De plus, contrairement à la situation lorsqu'il est question de brevets, le fait d'apporter une amélioration protégeable à un schéma de configuration déjà existant doit permettre au créateur de cette amélioration d'exploiter le schéma sous-jacent (par. 6(2)b) du Traité). Le Traité prévoit également que le titulaire ne pourra pas exercer ses droits à l'égard d'un schéma de configuration original identique qui aurait été créé indépendamment par un tiers ou encore à l'encontre d'un tiers de bonne foi (paragraphes 6(2)c) et (4) du Traité). Ces exceptions rappellent le régime de protection des droits d'auteur. Plus proche du droit des brevets, on retrouve les dispositions du Traité qui prévoient la possibilité pour les États qui y sont parties de prévoir l'octroi de licences obligatoires dans certaines circonstances (par. 6(3) du Traité).

Élément intéressant du point de vue historique, ce traité était l'un des premiers traités en matière de propriété industrielle à comporter un mécanisme de règlement des différends qui ressemble à celui que l'on retrouve maintenant dans les accords de l'OMC (art. 14 du Traité).

Le Traité doit être administré par l'OMPI. Il n'est toutefois pas encore entré en vigueur et il y a lieu de se demander si tel sera un jour le cas puisque plusieurs pays, dont le Canada, se sont déjà dotés de régimes de protection des schémas de configuration de circuits intégrés et qu'une partie de la substance du Traité a été introduite dans l'Accord sur les ADPIC.

3.4.2 La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales

Survol: Convention internationale pour la protection des obtentions végétales

- Adoptée à Paris le 2 décembre 1961
- Révisions, modifications et compléments: Genève 1972, 1978 et 1991
- Institue l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)
- Ouverte à tous les États
- Nombre de membres de l'UPOV au 15 janvier 2003: 52
- Le Canada est membre de l'UPOV depuis 1991 et les États-Unis depuis 1981

Chaque variété végétale d'une même espèce comporte des caractéristiques qui lui sont propres. Ces caractéristiques pourront par exemple avoir trait à sa résistance aux conditions climatiques, à sa durée de vie ou encore à sa capacité de rendement. Il pourra s'avérer fort avantageux de pouvoir développer des variétés de végétaux aux caractéristiques particulières répondant aux exigences de certains usages projetés. Le développement et l'obtention de nouvelles variétés végétales comportant des caractéristiques nouvelles et avan-

tageuses pourront se faire par différents moyens tels les croisements ou les manipulations génétiques. Dans tous les cas, des efforts et des investissements importants pourront toutefois avoir à être investis avant d'en arriver à un résultat satisfaisant.

La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales a pour objet d'assurer une protection minimale aux personnes ayant investi temps et énergie au développement de nouvelles variétés végétales. Le besoin d'une telle convention résulte notamment du fait que, dans de nombreux pays, il n'est souvent pas possible d'obtenir, en vertu des régimes traditionnels de protection de la PI, une protection adéquate pour les nouvelles obtentions végétales créées.

La Convention pour la protection des obtentions végétales crée d'abord l'UPOV. Cette union est plus indépendante de l'OMPI que celles dont nous avons souligné l'existence jusqu'à maintenant. L'UPOV est elle-même une institution spécialisée des Nations Unies. Le directeur général de l'OMPI occupe néanmoins également le poste de secrétaire général de l'UPOV. L'objet de l'UPOV est de promouvoir la protection des nouvelles obtentions végétales et l'harmonisation des protections existantes afin d'encourager leur développement.

La Convention établit par la suite les normes minimales de protection qui doivent être rencontrées dans chacun des États qui y sont parties (art. 2 de la Convention). Il s'agit donc d'une autre convention de droit substantif. Elle prévoit de façon assez détaillée les droits qui doivent être octroyés, leur étendue, leur exercice ainsi que leurs conditions d'octroi.

Pour pouvoir être protégée, la Convention prévoit qu'une obtention végétale doit essentiellement rencontrer les quatre conditions prévues à l'article 5 soit: i) être nouvelle, la nouveauté devant se comprendre substantiellement comme en matière de brevets (art. 6 de la Convention); ii) distincte, c'est-à-dire qu'elle doit se distinguer nettement de toute autre variété dont l'existence était notoirement connue à la date de dépôt (art. 7 de la Convention); iii) homogène, c'est-à-dire qu'elle doit être suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, ce qui n'implique pas une uniformité absolue (art. 8 de la Convention); et iv) stable, ce qui implique que ses caractéristiques pertinentes doivent rester inchangées suite à des reproductions ou à des multiplications successives (art. 9 de la Convention).

Si la variété se révèle protégeable, les droits prévus à la Convention pourront alors être conférés à l'obtenteur, c'est-à-dire la personne qui aura créé ou découvert et mis au point la nouvelle variété, son employeur ou toute personne à qui il l'aurait cédée (définition de «obtenteur» à l'article 1 de la Convention). Ces droits lui seront accordés à la suite du dépôt d'une demande en ce sens présentée à l'office responsable des obtentions végétales de l'État membre de l'UPOV de son choix (par. 10(1) de la Convention). La Convention prévoit un système de priorité semblable à celui de la Convention de Paris qui permettra à l'obtenteur de bénéficier d'une date de dépôt antérieure (art. 11 de la Convention). Il y est également souligné que les protections conférées dans chacun des États membres de l'UPOV doivent être considérées comme indépendantes (par. 10(3) de la Convention).

La Convention prévoit l'obligation pour les offices responsables des États membres de l'UPOV de faire ou de faire faire (par un tiers ou même par l'obtenteur) un examen permettant de démontrer que la nouvelle variété rencontre bien toutes les conditions de protection mentionnées précédemment avant d'accorder une protection (art. 12 de la Convention). Il est également prévu que lors de la délivrance des droits à l'obtenteur, la dénomination de la variété devra être enregistrée. Cette dénomination, choisie par l'obtenteur, devra néanmoins respecter certains critères de base établis à l'article 20 de la Convention.

Pour ce qui est des droits devant être conférés à l'obtenteur, la Convention prévoit essentiellement que ceux-ci devront à tout le moins comporter le droit exclusif[19] d'autoriser i) la production ou la reproduction, ii) le conditionnement à ces fins, et iii) l'offre à la vente, la vente ou toute autre forme de commercialisation, l'exportation ou l'importation, de même que la détention à l'une ou l'autre de ces fins, de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée et de certaines variétés dérivées ou connexes. Dans certains cas, les droits de l'obtenteur pourront également s'étendre aux produits d'une récolte obtenue suite à l'utilisation non autorisée de matériel reproducteur ou de multiplication (art. 14 de la Conven-

19. Comme en matière de brevet, il s'agit donc essentiellement du droit d'empêcher toute autre personne de poser les actes exclusifs sans l'autorisation du titulaire des droits. Ce droit n'autorise toutefois pas l'obtenteur à exploiter la variété protégée, celle-ci demeurant toujours soumise aux autres législations nationales pertinentes (art. 18 de la Convention).

tion). La Convention prévoit qu'un tel droit exclusif d'autorisation devra être réservé à l'obtenteur pour une période minimale de 20 ans à compter de la date d'octroi du droit ou de 25 ans pour les variétés d'arbres et de vignes (par. 19(2) de la Convention).

La Convention prévoit enfin certaines exceptions au droit d'autorisation de l'obtenteur, notamment eu égard aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales, aux actes accomplis à titre expérimental et aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés qui ne doivent toutefois pas essentiellement constituer de simples variétés dérivées d'une variété protégée (par. 15(1) de la Convention). Des exceptions raisonnables supplémentaires pourront également être adoptées par les États membres de l'UPOV pour permettre aux agriculteurs d'employer les produits de leurs récoltes pour fins de reproduction ou de multiplication de la variété protégée (par. 15(2) de la Convention). Dans certains cas, les droits de l'obtenteur pourront également être déclarés nuls ou déchus (art. 21 et 22 de la Convention).

Le système de protection *sui generis* mis en place par cette Convention est certes intéressant, mais il semble toutefois que les innovations réalisées dans le domaine agricole soient encore souvent protégées par brevet, à juste titre ou non. Avec toutes les controverses générées autour de la prolifération des organismes modifiés génétiquement et de la problématique de la protection de formes de vies supérieures par brevet, il y aura encore vraisemblablement beaucoup de discussions relativement à la légitimité de protéger les nouvelles variétés végétales et à la façon la plus appropriée de le faire.

4. L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

Survol: Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* – TRIPs)
• Adopté à Marrakech le 15 avril 1994 • On le retrouve à l'Annexe 1C de l'Accord instituant l'organisation mondiale du commerce

- Doit être adopté par tous les pays désireux de joindre les rangs de l'OMC
- Plus de 130 pays sont actuellement membres de l'OMC
- Le Canada et les États-Unis sont membres de l'OMC depuis sa création

L'Accord sur les aspects ADPIC (ou parfois simplement «l'Accord» dans cette section) mieux connu sous l'abréviation anglaise TRIPs (pour *Trade Related Intellectual Property Rights*) est contenu à l'annexe 1C de l'Accord instituant l'organisation mondiale du commerce (organisation ci-après désignée «OMC») adoptée à l'issue des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay qui se sont conclues par l'adoption de l'Acte final reprenant les résultats de ces négociations le 15 avril 1994 à Marrakech. Les plus de cent trente pays qui sont membres de l'OMC[20] sont automatiquement parties à l'Accord sur les ADPIC. L'accord est administré par une division de l'OMC, soit le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce[21] (ci-après «le Conseil des ADPIC») dont la tâche est essentiellement d'en superviser le fonctionnement (art. IV, par. 5, de l'Accord instituant l'OMC).

L'adoption de l'Accord sur les ADPIC constitue sans aucun doute l'une des étapes déterminantes sur la voie de l'harmonisation des différents régimes de protection de la PI à l'échelle internationale. Cet accord peut dorénavant être considéré comme la convention internationale de droit substantif la plus importante en matière de PI et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, les normes minimales de protection qu'il impose à tous les États membres de l'OMC vont beaucoup plus loin et sont déterminées avec beaucoup plus de précision que celles prévues dans les conventions de Paris et de Berne qui y sont d'ailleurs en bonne partie intégrées par simple renvoi. Élément aussi nouveau que révolutionnaire, ces normes minimales comportent également des règles particulières en matière de mise en œuvre dans chacun des États membres de l'OMC des droits devant être conférés.

---

20. 132 pays faisaient partie de l'OMC en octobre 1997, sur l'OMC en général, voir le document intitulé: *Un commerce ouvert sur l'avenir*, écrit et publié par l'OMC et que l'on retrouve sur le site Internet de l'OMC à l'adresse http:\\www.wto.org.
21. L'établissement de ce conseil est prévu au paragraphe 5 de l'article IV de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

En second lieu, tous les membres de l'OMC, et leur nombre croît continuellement, doivent nécessairement adhérer à cet accord, ce qui lui garantit d'entrée de jeu une très large portée d'application.

Enfin, et cet élément est peut-être le plus déterminant, il sera possible de forcer l'adoption par tous les États membres de l'OMC des normes minimales de protection mises de l'avant par cet accord puisqu'il y est prévu que les litiges multilatéraux relatifs à l'application et au respect de ses dispositions devront désormais être tranchés en vertu de la procédure générale de résolution des conflits de l'OMC. Au niveau pratique, cela signifie que si un État membre de l'OMC est reconnu ne pas respecter ses engagements relativement à l'Accord sur les ADPIC, d'autres membres pourront prendre des mesures de rétorsion à l'endroit de ce pays délinquant et ce, possiblement dans n'importe quel autre secteur industriel.

Dans cette section, nous verrons d'abord quelles sont les origines de l'Accord sur les ADPIC ainsi que la façon dont s'est déroulée son adoption. Cette introduction «historique» est très importante puisqu'elle permettra de mieux comprendre les enjeux majeurs qui sont associés à la mise en œuvre de cet accord et les problèmes qui sont présentement rencontrés, près de dix ans après son adoption. Par la suite, nous ferons un survol du contenu de l'accord lui-même et conclurons en traitant des suites qui lui ont été données récemment.

4.1 La négociation de l'entente relative à la propriété intellectuelle dans le cadre du Cycle d'Uruguay

À la fin des années 70 et au début des années 80, malgré tous les efforts engagés en ce sens depuis la fin du 19e siècle, la protection de la PI à l'échelle internationale manquait toujours beaucoup d'uniformité. D'une part, il existait plusieurs conventions internationales de nature procédurale qui facilitaient l'obtention simultanée de différents droits de PI correspondants dans plusieurs pays, mais ces conventions ne rejoignaient pas toutes un grand nombre de pays et ne comportaient pas ou peu de normes substantives relativement à la protection devant être octroyée aux titulaires de droits à travers le monde. D'autre part, les conventions de Paris et de Berne prévoyaient bien des normes de droit substantif minimales relativement à la protection des actifs de PI, mais celles-ci étaient somme toutes assez basses. Enfin, rien n'était prévu au niveau de la mise en œuvre des droits de PI dans les pays concernés et rien n'obligeait vraiment même les pays parties aux conventions existantes à rem-

plir leurs obligations en vertu de celles-ci. En définitive, si l'obtention et la gestion des droits de PI au niveau international avaient été facilitées, beaucoup restait encore à faire au niveau de la protection disponible en elle-même.

Ces défaillances étaient la source de nombreuses disparités dans les protections effectivement offertes à l'échelle internationale, non seulement entre pays industrialisés et pays en développement, l'axe nord-sud, mais également entre les différents pays industrialisés, l'axe nord-nord. De plus, un bon nombre de pays ne satisfaisaient alors tout simplement pas aux minimums requis par les conventions de Paris et de Berne et ce, sans que cela ne semble les inquiéter outre mesure.

Vers la même époque, d'importants bouleversements économiques dans les pays industrialisés vinrent rendre cette situation encore plus problématique. Ces bouleversements tenaient, entre autres, au fait que le développement de l'industrie du savoir et des nouvelles technologies fit alors basculer les économies des pays industrialisés d'économies basées sur la production de masse à des économies basées sur le développement technologique, la propriété intellectuelle prenant alors une importance capitale au niveau économique.

Ceci était particulièrement vrai aux États-Unis, les gros industriels de l'informatique, de la santé et du divertissement étant de plus en plus insatisfaits des ratés des régimes de protection de la PI à travers le monde. Ils accusèrent ces ratés de leur faire perdre des sommes d'argent colossales. Des groupes de pression s'organisèrent et de nombreuses représentations furent faites au gouvernement américain pour le sensibiliser à cette problématique. Ces groupes de pression, menés par les grands de l'industrie américaine, furent extrêmement actifs tout au long de cette période et restèrent très impliqués dans le développement de la politique américaine relativement à la PI tout au long des négociations qui menèrent à l'adoption de l'Accord sur les ADPIC[22].

22. Pour une réflexion critique relativement aux efforts des Américains pour mettre de l'avant ce projet, voir l'article de Peter Drahos, «Global Property rights in Information: The Story of TRIPS at the GATT», dans *Intellectual Property*, Ed. par Peter Drahos, Aldershot, Darmouth Publishing Comp. Ltd, 1999.

Pour répondre à ces pressions de l'industrie, les États-Unis adoptèrent d'abord un certain nombre de mesures coercitives unilatérales à l'encontre de pays qu'ils jugeaient ne pas bien respecter et protéger la PI. Il s'agit alors essentiellement de la mise en œuvre des *famous or infamous* articles 301, super 301 et 337 du *Trade and Tarif Act*, dont le Brésil fut l'une des premières victimes. Toutefois, ces mesures unilatérales furent extrêmement impopulaires à l'échelle internationale et leur application se révéla assez rapidement d'une efficacité limitée.

Le GATT (*General Agreement on Trade and Tarif*) s'imposa alors aux Américains comme le forum tout désigné pour promouvoir et faire reconnaître l'importance de la protection de la PI à l'échelle internationale. Le GATT était un terrain connu pour les Américains et ils y occupaient une place extrêmement influente. Le GATT ne traitait alors de PI que de façon incidente. L'article IX: 6 traitait des marques d'origine et l'article XX (d) prévoyait la possibilité pour les parties contractantes d'adopter des mesures visant la protection des brevets, des marques de commerce, des droits d'auteur et à prévenir les pratiques commerciales trompeuses, pour autant que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les dispositions du GATT. De plus, certaines dispositions s'appliquaient indirectement à la PI, tel l'article III relativement au traitement national. Mais de façon générale, la PI n'était considérée que comme un simple obstacle acceptable au libre commerce.

Les Américains avaient déjà tenté à quelques reprises mais sans succès de faire entrer la PI au GATT. D'abord dans le cadre du cycle de négociations de Tokyo en 1978, puis lors de la rencontre ministérielle de 1982 devant servir à préparer le cycle de négociations suivant. Les propositions américaines avaient alors rencontré beaucoup d'opposition, notamment de la part de pays en développement menés par le Brésil et l'Inde qui jugeaient que le GATT n'était pas le cadre approprié pour traiter de PI. La position des pays en développement était alors essentiellement à l'effet que le GATT ne devait traiter que des échanges commerciaux et que la PI avait déjà son forum international de développement: l'OMPI. Ces arguments n'étaient d'ailleurs pas sans fondement puisque la majorité des pays industrialisés étaient bien moins empressés que les États-Unis de voir une entente portant sur la PI être adoptée dans le cadre du GATT.

Mais voilà, l'OMPI n'était pas le forum dont les États-Unis avaient besoin pour «négocier», ou imposer, les nouvelles normes de

protection de la PI qu'ils souhaitaient voir respecter partout à travers le monde. À l'OMPI, ils ne bénéficiaient que d'un seul vote et leurs initiatives pouvaient facilement être renversées par un bon nombre d'États qui ne partageaient pas leur vision relativement à l'importance de protéger adéquatement la PI. De plus, l'OMPI, contrairement au GATT, ne permettait pas l'adoption de mesures coercitives «convaincantes» permettant de faire respecter les normes adoptées. Comme le souligne un auteur:

> Banning the imports of Brazilian software would have done little to stir trade officials in Brazil. Slapping large tariffs on Brazilian coffee would make them jump.[23]

Des efforts importants furent donc déployés par toute la machine diplomatique américaine avec le support de groupes de lobby industriels influants. La première étape consista à convaincre les pays industriels de la nécessité d'adopter un accord particulier en matière de PI dans le cadre du GATT, ce qui fut fait.

Par la suite, la négociation d'une entente portant sur les droits de PI fut inscrite à l'agenda des négociations du Cycle d'Uruguay lors de la conférence ministérielle de Punta del Este (Uruguay) de septembre 1986. Un sous-groupe spécial de négociation fut formé, le Groupe de négociation sur les aspects de propriété intellectuelle reliés au commerce incluant le commerce des marchandises contrefaites (ci-après le «Groupe de négociation sur la PI»). Cette inscription à l'agenda des négociations se fit toutefois malgré l'opposition acharnée de nombreux pays en développement toujours menés par le Brésil et l'Inde. Les objections soulevées par ces pays sont bien résumées dans la déclaration que le Brésil fit parvenir au Groupe de négociation sur la PI au début de son mandat:

> It should be clear to all participants that we are not here to engage in an exercise to set standards of protection on intellectual property rights or to attempt to raise the level of such protection under existing multilateral agreement through the strengthening of enforcement procedures. To that end, we have appropriate negotiating forum such as the World Intellectual Property Organisation.[24]

---

23. Peter Drahos, *op. cit.*, p. 421.
24. Extrait du document de l'OMC intitulé: *Statement of Brazil to the negotiating group on trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeiting Goods*, en date du 25 mars 1987.

Pour calmer les opposants à cette initiative, le mandat de négociation fut alors défini en des termes assez limitatifs. Les passages pertinents de la déclaration ministérielle de Punta del Este se lisent ainsi:

> Afin de réduire les distorsions et les obstacles qui affectent le commerce international, et compte tenu de la nécessité de favoriser une protection efficace et adéquate de droits de propriété intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et procédures visant à faire appliquer les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime, les négociations viseront à éclaircir les dispositions de l'Accord général et à élaborer, s'il y a lieu, des règles de disciplines nouvelles.
>
> Les négociations viseront à établir un cadre multilatéral de principes, de règles et de disciplines relatives au commerce international des marchandises de contrefaçon, compte tenu des travaux déjà entrepris au GATT.
>
> Ces négociations se dérouleront sans préjudice d'autres initiatives complémentaires qui pourraient être prises dans le cadre de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et ailleurs pour traiter ces questions.[25]

Un élément qui permit l'entrée de la PI dans les négociations du GATT fut probablement le fait que d'autres sujets jusqu'alors étrangers à cette institution furent également considérés, tels l'agriculture et le commerce des services.

Quant au mandat restreint qui permit d'en venir à un compromis relativement à l'inscription de la PI à l'agenda des négociations du Cycle d'Uruguay, il ne fit que s'élargir tout au long des négociations à l'initiative des pays industrialisés et ce, malgré l'opposition farouche de plusieurs pays en développement, jusqu'à, finalement, porter sur la négociation du plus important projet d'accord global en matière de PI jamais envisagé.

À partir de la conférence de mi-mandat tenue à Montréal puis à Genève en décembre et avril 1988 et 1989, il fut clairement établi que l'entente recherchée devait couvrir tous les champs de protection de

25. Extrait de la Déclaration ministérielle de Punta del Este, partie I-D, tel que rapporté par Shu Zhang, *op. cit.*, p. 298.

la propriété intellectuelle et qu'elle traiterait de façon importante des aspects de disponibilité de la protection, des normes minimales relatives à la protection conférée et de la mise en œuvre des droits de PI dans les différents États. C'est également à ce stade des négociations qu'il fut convenu qu'une relation spéciale devait être établie entre la future OMC et l'OMPI sur les questions relatives à la PI.

Face à cette situation, des pays en développement exprimèrent clairement leur crainte qu'une couverture trop importante de la PI ne vienne restreindre leur accès aux technologies développées dans les pays plus avancés et fasse en sorte, entre autres, d'augmenter les coûts des produits reliés à l'agriculture et aux produits pharmaceutiques. Ces soucis furent considérés dans le cadre des négociations, notamment lorsque vint le temps de discuter des dispositions relatives aux licences obligatoires, sujet qui occupa une partie importante de ces négociations. Ils trouvèrent également un certain écho dans le texte final de l'Accord mais, comme nous le verrons, ils sont encore au premier plan des discussions entourant sa mise en œuvre.

Dans les derniers milles, après que les négociations relatives à l'accord à venir en matière de PI eurent pris une place importante dans le cadre des négociations générales du Cycle d'Uruguay, les quatre éléments qui générèrent le plus de discussions furent essentiellement:

i) la protection des produits pharmaceutiques par brevets (un litige s'articulant évidemment principalement dans l'axe nord-sud);

ii) la procédure de règlement des conflits, pour laquelle différentes options étaient mises de l'avant, les principales étant (a) la résolution des conflits sous l'égide de la future OMC en vertu de sa procédure générale de résolution des conflits[26] et (b) l'établissement d'un système de résolution des conflits séparé et indépendant ne permettant pas d'imposer des sanctions dans d'autres domaines commerciaux;

iii) la nature des dispositions transitoires et la durée de la période de transition offerte aux pays en développement pour la mise en œuvre des normes minimales de protection, notamment en matière de brevets;

26. Qui devait éventuellement permettre la *cross-retaliation* recherchée par les Américains.

iv) la protection des indications géographiques, litige qui opposait essentiellement la Communauté européenne à un certain nombre de pays producteurs de vin provenant d'autres régions du monde.

Ces éléments litigieux firent éventuellement l'objet de compromis rencontrés aux plus hautes sphères de négociation. Certains d'entre eux font toutefois toujours l'objet de négociations dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord sur les ADPIC, notamment eu égard aux brevets sur les produits pharmaceutiques et aux appellations d'origine.

Malgré tous les obstacles rencontrés et l'opposition de plusieurs pays aussi importants que le Brésil et l'Inde, l'Accord sur les ADPIC fut finalement inclus aux accords de l'OMC dans le cadre d'un compromis global impliquant des secteurs aussi différents que l'agriculture, le commerce des services et la mise en place d'un organe de résolution des conflits.

4.2 Tour d'horizon de l'Accord

L'objet de la présente section n'est pas de faire une analyse détaillée des nombreuses dispositions de l'Accord sur les ADPIC mais bien d'en donner un aperçu général et de souligner certains de ses éléments les plus importants.

L'Accord sur les ADPIC est divisé en sept parties:

- la PARTIE I traite des dispositions générales et des principes fondamentaux de l'Accord;

- la PARTIE II édicte les normes minimales concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de PI qui doivent être rencontrées dans chacun des pays membres de l'OMC;

- la PARTIE III énonce les normes minimales concernant les moyens de faire respecter les droits de PI que doivent rencontrer tous les pays membres de l'OMC;

- la PARTIE IV édicte certains principes de base qui doivent être respectés par les pays membres de l'OMC relativement au processus d'acquisition et au maintien des droits de PI sur leur territoire respectif ainsi qu'aux procédures *inter partes* qui s'y rapportent;

- la PARTIE V traite de la prévention et du règlement des différends au niveau multilatéral;
- la PARTIE VI traite des dispositions transitoires; et
- la PARTIE VII contient des dispositions relatives au Conseil des ADPIC et à l'application de l'Accord.

L'Accord sur les ADPIC fait donc un tour complet des normes de droit substantif de base relatives à la protection de la PI qui doivent être adoptées par tous les États membres de l'OMC afin d'en assurer une protection adéquate et relativement harmonisée. Il assure également l'application de ces normes de base dans tous les États membres de l'OMC. Cet accord ne met toutefois pas en place de système international de protection semblable aux systèmes de Madrid, de Lisbonne ou de La Haye. Il s'agit donc essentiellement d'une convention internationale de droit substantif qui, sans permettre la délivrance d'un «brevet international», garantit que les brevets nationaux délivrés dans tous les États membres de l'OMC auront certains effets similaires.

4.2.1 Les dispositions générales et les principes fondamentaux

Le premier article de la Partie I fixe la portée de l'Accord en précisant que les règles qui y sont stipulées ne sont que des *normes minimales* et que les pays membres de l'OMC demeurent libres de faire plus. L'article 1 indique aussi que les pays membres demeurent *libres de déterminer la méthode qu'ils jugeront la plus appropriée pour mettre en œuvre ces normes minimales* dans leurs propres systèmes juridiques.

La Partie I prévoit également que les règles générales du GATT en matière de *traitement national* et de *traitement de la nation la plus favorisée* doivent s'y appliquer (art. 3 et 4). Il faut souligner que si le traitement national était déjà à la base des conventions de Paris et de Berne, la règle du traitement de la nation la plus favorisée est nouvelle en matière de PI. Certaines *réserves* sont cependant prévues relativement à l'application de ces deux règles afin de tenir compte des avantages, faveurs, privilèges ou immunités pouvant être accordés par un membre de l'OMC à un autre pays en vertu de certaines conventions internationales et de certaines exceptions pouvant être prévues à ces conventions (art. 3 et 4). De plus, il est prévu que les obligations découlant de l'application des règles du

traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée ne doivent pas s'appliquer aux procédures prévues par les accords multilatéraux conclus sous les auspices de l'OMPI pour l'acquisition ou le maintien de droits de PI, c'est-à-dire, par exemple, les systèmes PCT, de Madrid, de Lisbonne ou de La Haye dont nous avons déjà discuté (art. 5).

Une réserve extrêmement importante est prévue à l'article 6 qui prévoit qu'aucune des dispositions de l'Accord sur les ADPIC ne devra être utilisée pour traiter de la question de l'*épuisement des droits de propriété intellectuelle*. L'exclusion de la question de l'épuisement des droits de l'Accord représente en fait le compromis auquel en sont venues les parties lors de sa négociation en raison des discussions et des divergences importantes que cette problématique a générées. À l'heure actuelle, de nombreux pays adoptent de façon distincte la doctrine de l'épuisement des droits, celle-ci prévoyant essentiellement que les droits de PI que possède une personne sont «épuisés» dès lors qu'une copie légalement réalisée ou qu'un objet légalement produit sont mis sur le marché.

Enfin, la Partie I répond aux craintes soulevées par plusieurs pays dans le cadre des négociations de l'Accord en édictant ses objectifs et ses principes de base. Il est d'abord fait mention de la reconnaissance du fait que la protection et le respect de la PI doit contribuer à la *promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie*, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et *d'une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d'obligations* (art. 7). Il est également prévu que les pays membres de l'OMC pourront adopter dans leurs législations nationales des mesures nécessaires pour *protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l'intérêt public dans des secteurs d'une importance vitale pour leur développement socio-économique et technologique,* à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions de l'Accord (par. 8 (1)).

Ces dispositions sont un écho explicite aux craintes exprimées tout au long des négociations de l'Accord par les pays en développement et particulièrement des préoccupations formulées à partir des conférences de Montréal et de Bruxelles. Toutefois, elles semblent participer plus de l'expression de bonnes intentions que de la disposition légale étant susceptible de créer des effets, surtout lorsque l'on considère la réserve de compatibilité avec l'Accord formulée à l'article 8.

4.2.2 Les normes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle

La seconde section de l'Accord sur les ADPIC édicte les *normes minimales de protection* de la PI qui doivent être rencontrées dans chacun des pays membres de l'OMC. Cette section est peut être la plus importante et la plus technique de l'Accord. Elle traite section par section des différents champs de la PI et prévoit des normes de protection de base pour chacun d'entre eux.

Plutôt que de réinventer la roue, les négociateurs de l'Accord ont choisi de faire reposer leur travail sur les conventions internationales déjà en place et d'ainsi bénéficier du relatif consensus réalisé autour des textes fondamentaux que sont les conventions de Paris, Berne et Rome auxquelles est venu s'ajouter le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés. Ils ont donc inclus par référence bon nombre des dispositions de ces traités au texte de l'Accord et y ont fait des ajouts. On fait donc parfois référence aux dispositions relatives aux droits d'auteur de l'Accord par l'expression «Berne-plus» et à ses dispositions relatives à la propriété industrielle par l'expression «Paris-plus».

En matière de *droits d'auteur*, l'accord inclut d'abord par référence les articles 1 à 21 de la Convention de Berne, à l'exception de l'article 6 *bis* qui traite des droits moraux (art. 9). Ces articles couvrent en fait toutes les dispositions qui fixent les normes relatives à l'existence, la portée et l'exercice des droits d'auteur dans la Convention de Berne.

L'Accord ajoute ensuite aux dispositions de la Convention de Berne certaines obligations supplémentaires. Il y est, entre autres, prévu que les programmes d'ordinateur et les compilations de données devront être protégés par le droit d'auteur (art. 10), et que des droits relatifs à la location des œuvres, du moins les programmes d'ordinateur et les œuvres cinématographiques, devront être reconnus sauf application de certaines exemptions (art. 11). Il y est également question du calcul de la durée de la protection par droit d'auteur (art. 12) et du régime de protection des «droits voisins» dont il est question dans la Convention de Rome (art. 14).

En matière de *marques de commerce*, l'Accord donne d'abord une définition détaillée de l'objet de la protection, c'est-à-dire de ce qui peut constituer une marque de commerce ou de fabrique susceptible de protection (art. 15). L'élargissement de la protection

aux marques employées en association avec des services, l'énumération très large des éléments pouvant constituer une marque de commerce, la possibilité laissée aux membres de subordonner la protection des marques de commerce au caractère distinctif de celles-ci et à son usage, la procédure de publication imposée relativement à l'enregistrement, la possibilité qui doit être laissée à une personne de s'opposer à cet enregistrement ainsi que les droits qui doivent être conférés au titulaire d'une marque de commerce (art. 16) sont tous des éléments qui contribuent à faire du système général mis de l'avant dans l'Accord une copie du système américain de protection des marques de commerce.

L'Accord prévoit également la durée minimale de la validité de l'enregistrement d'une marque de commerce et la possibilité de renouveler cet enregistrement indéfiniment (art. 18). D'autres dispositions traitent de la possibilité qu'un enregistrement soit radié pour non emploi de la marque enregistrée (art. 19), de l'emploi des marques de commerce (art. 20) et des licences et cessions de marques de commerce (art. 21).

En matière d'*indications géographiques*, l'Accord prévoit essentiellement une définition de ce que doit constituer une indication géographique qui est différente mais tout aussi large que celle donnée dans l'Arrangement de Lisbonne (art. 22 (1)). Il édicte également l'obligation reconnue aux membres de l'OMC de prévoir les moyens d'empêcher l'emploi abusif d'une telle indication (art. 22). Une protection additionnelle est prévue pour les indications géographiques relatives aux vins et aux spiritueux (art. 23). Rappelons que ce sujet avait fait l'objet d'un litige important entre la Communauté européenne et certains pays producteurs de vin lors des négociations de l'Accord. Le compromis auquel en sont venus ces pays n'est cependant de toute évidence pas définitif puisque l'article 24 traite de l'engagement des membres de l'OMC à poursuivre les négociations dans le but d'accroître la protection offerte en vertu de l'article 23.

En matière de *dessins et modèles industriels*, l'Accord va un peu plus loin que la Convention de Paris, qui ne faisait que souligner qu'une protection devait être offerte. La nouveauté ou l'originalité sont imposées comme condition à l'obtention de la protection (art. 25). Il est également spécifiquement question de la protection impérative des dessins et des modèles de textiles, cette protection pouvant toutefois être assurée au moyen d'un dessin industriel ou du régime de droit d'auteur, selon le choix individuel de chaque État membre. L'étendue des droits devant être conférés et leur durée – 10 ans – sont également prévues (art. 26).

La section la plus développée est évidemment la section qui traite de la protection par *brevet*. Comme il est ressorti de la séquence des négociations que nous avons relatée précédemment, la reconnaissance et l'établissement de normes minimales de protection devant être accordées par tous les États au titulaire d'un brevet ont été l'objet de vives discussions. Malgré des divergences importantes, voire fondamentales, entre les positions des États parties à la négociation de l'Accord, le résultat obtenu est imposant et fait de l'Accord sur les ADPIC l'un des traités internationaux les plus importants en matière de brevet.

On y donne en premier lieu une description détaillée des «objets» susceptibles d'être brevetés et des conditions de base de leur brevetabilité. Il s'agit essentiellement de toute invention, que ce soit un produit ou un procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive (non-évidence) et qu'elle soit susceptible d'application industrielle (utilité) (par. 27(1)). La faculté est cependant laissée aux membres de l'OMC d'exclure du champ de la protection par brevet certaines inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, ce qui comprend la protection de la santé et la vie des personnes et des animaux, la préservation des végétaux et l'évitement de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation des inventions en cause soit interdite par leurs législations nationales (par. 27(2)).

La faculté est également laissée aux pays membres d'exclure du champ de la protection par brevet: i) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux, et ii) les formes de vie supérieures (végétaux, animaux, micro-organismes) et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. L'obligation est toutefois reconnue aux pays membres de protéger les nouvelles variétés végétales par brevet ou par une protection *sui generis* (comme prévu dans la Convention de l'UPOV) (art. 27).

Il serait trop long de décrire toutes les dispositions importantes que contient l'Accord relativement aux brevets, nous ne ferons donc que souligner que ces dispositions traitent:

- des droits qui doivent être conférés au titulaire d'un brevet (art. 28);

- des conditions qui doivent être rencontrées par un demandeur pour qu'un brevet lui soit délivré (art. 29);

- de la procédure de révocation ou de déchéance d'un brevet (art. 32);

- de la durée d'un brevet – 20 ans de la date du dépôt de la demande qui en est à l'origine – (art. 33); et

- de la présomption qui doit être appliquée dans les cas de recours civil pris sur la base d'un brevet délivré relativement à un procédé (art. 34).

Enfin, l'Accord permet de prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet sous certaines conditions (art. 30) et la possibilité pour un membre de l'OMC de mettre en place un régime d'octroi de licences obligatoires pour l'exploitation d'une technologie brevetée (art. 31). Les dispositions relatives aux licences obligatoires sont très détaillées et prévoient essentiellement un système qui, sans le dire, opère un compromis entre les droits des entreprises des pays développés sur leurs innovations technologiques et les impératifs sociaux, notamment de santé publique, des pays en développement. Ces dispositions sont au cœur des débats qui perdurent encore aujourd'hui au sein de l'OMC relativement aux brevets et qui opposent les pays du Nord et du Sud. Ces dispositions doivent évidemment être considérées à la lumière des objectifs et principes énoncés aux articles 7 et 8 que nous avons vus précédemment.

En matière de *schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés*, l'Accord inclut par renvois un certain nombre de dispositions du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés et ajoute certaines règles supplémentaires relatives à la portée de la protection qui doit être offerte (art. 36), à l'exclusion de certains actes de contrefaçon (art. 37) et à la durée de la protection conférée – 10 ans de la date de dépôt de la demande – (art. 38).

Enfin, l'Accord traite de la protection des renseignements non divulgués – les secrets commerciaux – en prescrivant aux membres de l'OMC de les protéger en assurant une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l'article 10 *bis* de la Convention de Paris (art. 39). Il énonce une définition des caractéristiques qui doivent être rencontrées par un élément d'information pour être qualifié de renseignement non divulgué et l'obligation de protéger les

informations fournies à une autorité pour obtenir le droit d'exploiter certains produits pharmaceutiques ou certains produits chimiques destinés à l'agriculture (par. 39 (2) et (3)).

La dernière section de la Partie II de l'Accord prévoit essentiellement la possibilité pour un pays membre de l'OMC de se doter de moyens de contrôler les pratiques anticoncurrentielles que pourraient comporter des licences contractuelles (art. 40).

4.2.3 Les moyens de faire respecter les droits de PI

L'un des éléments les plus intéressants de l'Accord sur les ADPIC est sans contredit le fait qu'il aborde directement, dans sa Partie III, la mise en œuvre des droits devant être reconnus par chacun des États membres de l'OMC en édictant des normes de nature procédurale assez détaillées si l'on tient compte du fait qu'elles devront être appliquées dans des États aux systèmes juridiques différents. À cet égard, il semble même légitime de se demander s'il est réaliste d'espérer que toutes les dispositions prévues pourront être respectées.

L'objet et l'esprit des dispositions que l'on retrouve à la Partie III de l'Accord sont bien établis par les deux premiers paragraphes de l'article 41, qui se lisent comme suit:

> 1. Les Membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
>
> 2. Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n'entraîneront de retards injustifiés.

Les *dispositions générales* qui suivent traitent essentiellement du droit à une décision écrite et motivée et de la possibilité de faire appel ou d'obtenir la révision des décisions rendues par les autorités – judiciaires ou administratives – en première instance. Par la suite, chacune des sections de la Partie III traite d'un aspect particulier de la mise en œuvre des droits de PI.

La seconde section traite des *procédures et des mesures correctives civiles et administratives*. On y retrouve des dispositions établissant les normes procédurales minimales devant être intégrées dans les systèmes nationaux afin de garantir le caractère loyal et équitable du processus de mise en œuvre des droits – avertissement du défendeur au moyen d'un avis écrit, droit à l'avocat, etc. – (art. 42) ainsi que certaines règles relativement à l'accès à la preuve (art. 43). Il y est également question du type de remèdes qui doivent être accessibles au demandeur, tels l'injonction (art. 44), les dommages et intérêts (art. 45) et les ordonnances propres à la PI, comme la destruction de produits contrefacteurs (art. 46).

La troisième section vient compléter la seconde en traitant des *mesures provisoires* qui devront être rendues disponibles par les autorités judiciaires des États membres de l'OMC. On y traite essentiellement de ce qui correspond, en droit québécois, à l'injonction interlocutoire provisoire (par. 50(1)a)) et à la saisie avant jugement (par. 50(1)b)).

La quatrième section traite des prescriptions spéciales concernant les *mesures prises à la frontière*. Sont particulièrement prévues à cette section un ensemble de règles très détaillées se rapportant à la suspension de la mise en circulation de marchandises soupçonnées de constituer des marchandises de marques contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur par les autorités douanières (art. 51 à 60).

La cinquième section traite enfin de l'obligation des membres de l'OMC de prévoir des procédures et des sanctions de nature pénale relativement à certains actes et leur faculté de faire de même relativement à l'ensemble des atteintes aux droits de PI (art. 61).

4.2.4 L'acquisition et le maintien des droits de propriété intellectuelle et les procédures inter partes qui y sont relatives

La Partie IV de l'Accord prévoit principalement que tous les membres de l'OMC doivent mettre en place au niveau national un système qui, lorsque les droits en cause naissent d'un enregistrement, permette l'acquisition de tels droits dans un délai raisonnable par l'accomplissement de formalités ou le respect d'une procédure également raisonnables (par. 62(1) et (2)). Il y est également prévu que les procédures administratives d'acquisition de droits de PI et les procédures *inter partes* (procédures dans le cadre desquelles une partie intéressée intervient pour contrer l'octroi des droits demandés) doivent être régies par les principes généraux énoncés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 41 dont il a été question précédemment (par. 62(4)). Le droit à la révision des décisions administratives finales par une autorité judiciaire est également prévu (par. 62(5)).

4.2.5 La prévention et le règlement des différends

La possibilité réservée aux États membres de soumettre le règlement des différends se rapportant à la protection de la PI à la procédure générale de règlement des différends de l'OMC est un des accomplissements majeurs de l'Accord sur les ADPIC. C'est la Partie V de l'Accord qui prévoit cette possibilité et le principe général est donné à l'article 64, qui prévoit l'application de la nouvelle procédure de règlement des différends adoptée à l'issue du Cycle d'Uruguay et qui consiste en un amalgame de règles du GATT de 94 et du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

Cette possibilité de recourir à la procédure générale de règlement des différends a été l'objet de très vives discussions tout au long des négociations de l'Accord. Le résultat obtenu évoque bien les conséquences qu'implique l'intégration de la PI au système global de l'OMC (en anglais la *GATTability* de la PI): en vertu des nouvelles règles adoptées, tout litige entre deux pays eu égard à la protection de la PI selon les normes établies par l'Accord sur les ADPIC pourra éventuellement donner lieu, de la part du pays obtenant gain de cause devant l'organe de règlement des conflits, à des mesures coercitives prises dans tous les champs du commerce couverts par les accords de l'OMC ce qui, rappelons-le, comprend le GATT de 94, à l'encontre du pays délinquant. Cette nouvelle procédure permet des

recours beaucoup plus efficaces que ne le permettait la possibilité limitée prévue par la Convention de Paris (voir art. 28 de la Convention de Paris) de porter les litiges entre États membres devant la Cour Internationale de Justice.

Évidemment, pour les pays exportateurs de technologies – qui sont souvent également importateurs de matières premières et de produits manufacturiers –, il s'agit d'un gain majeur. Inversement, les pays importateurs de technologies pour qui la protection de la PI n'est pas une priorité – et qui sont bien souvent exportateurs de matières premières et de produits manufacturiers – considèrent que la possibilité d'être l'objet de «cross-retaliation» leur impose un fardeau extrêmement lourd à supporter.

Un ensemble de dispositions relatives à l'information qui doit circuler entre les membres de l'OMC quant à la façon dont la PI est protégée dans chacun d'entre eux est prévu à l'article 63. Ces dispositions permettent en fait une auto-surveillance des membres entre eux.

4.2.6 Les dispositions transitoires

La Partie VI de l'Accord comporte un ensemble de dispositions qui visent essentiellement à permettre aux pays en développement un délai qui, lors de son adoption, semblait raisonnable pour mettre en place des systèmes de protection de la PI qui satisfassent aux nouvelles normes imposées. Il faut ici rappeler que plusieurs d'entre eux partaient alors de très loin. Ces dispositions sont donc davantage des dispositions de transition que des dispositions transitoires au sens classique du terme, ces dernières étant comprises à la partie suivante.

Ainsi, il est prévu que les pays membres auront, selon la règle générale, un délai d'un an après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC (le 1er janvier 1995) pour satisfaire à leurs engagements en matière de PI (par. 65(1)). Il est toutefois prévu que les pays en développement et les pays dont le système économique est en voie de transition d'un régime d'économie planifiée vers un régime axé sur la libre entreprise bénéficieront quant à eux d'une période d'adaptation de cinq ans (par. 65(2) et (3)). En matière de brevet, les pays en développement pourront également bénéficier d'une période additionnelle de cinq ans, portant la période de transition à dix ans (par. 65(4)).

Pendant la période de transition, les pays membres sont toutefois tous tenus de ne pas adopter de mesures qui auraient pour effet de rendre leurs régimes de protection de la PI encore moins compatibles avec les dispositions de l'Accord (par. 65(5)).

Sur demande adressée au Conseil des ADPIC, une période de transition de dix ans à l'égard de toutes les dispositions de l'Accord, sauf celles prévues aux paragraphes 3 à 5 de l'article 65, pourra également être accordée aux pays membres les moins avancés (art. 66).

Enfin, il est prévu que les «pays développés membres» offriront aux pays en développement leur coopération afin de les aider à rencontrer les normes établies par l'Accord avant la fin de la période de transition (art. 67).

4.2.7 Les dispositions finales

La Partie VII de l'Accord comporte un ensemble de dispositions d'ordre technique qui se rapportent aux fonctions du Conseil des ADPIC (art. 68), à la coopération internationale relativement au commerce international de marchandises portant atteinte à des droits de PI (art. 69), aux règles applicables aux marchandises déjà produites et aux actes accomplis au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord – dispositions transitoires –, des dispositions particulières étant prévues en matière de produits pharmaceutiques et de produits chimiques destinés à l'agriculture (art. 70).

Il y est également prévu que le Conseil des ADPIC doit examiner l'application de l'Accord à certaines époques et que des amendements pourront y être apportés (art. 71). Enfin, il est spécifié qu'il ne sera pas possible à un membre de formuler des réserves en ce qui concerne des dispositions de l'Accord sans le consentement des autres membres (art. 72) et que l'Accord ne devra pas être interprété de façon à nuire à la sécurité des États membres.

4.3 Suite donnée à l'Accord sur les ADPIC

Certains ont pu voir dans l'adoption de l'Accord sur les ADPIC un aboutissement. Pour plusieurs, ce n'était en fait qu'un commencement.

> How both developed and developing countries implement the TRIPS Agreement will therefore determine the future level of competition on the global market for know-how and technology that emerged from the Uruguay Round.[27]

Cette citation souligne à la fois le caractère déterminant que sera appelé à jouer la protection de la PI dans le cadre de la nouvelle économie mondiale qui se développe et donc la mise en œuvre de l'Accord sur les ADPIC, mais également le défi que représente cette mise en œuvre.

Comme nous l'avons constaté, l'Accord sur les ADPIC est extrêmement ambitieux et va très loin. Il comble des lacunes qu'aucune entente antérieure n'avait pu combler, notamment en ce qui a trait à la résolution des différends internationaux, et innove dans des domaines comme la mise en œuvre des droits. De plus, l'Accord rejoint un très grand nombre de pays et la place qui est donnée à la protection de la PI dans le cadre général de l'OMC la met réellement au rang des priorités commerciales du nouvel ordre mondial.

Toutefois, les conflits qui ont marqué la petite histoire et les négociations de l'Accord sur les ADPIC ne semblent pas avoir été réellement résolus par son adoption. Plusieurs dispositions de l'Accord convergent trop avec les intérêts des pays qui en ont fait la promotion et sont trop éloignées des idées mises de l'avant par les pays qui y étaient opposés pour qu'il puisse être question d'un réel consensus. Il faudra donc voir comment pourront être mises en œuvre les dispositions de cet accord international en quelque sorte imposé dans le cadre de la réorganisation majeure ayant résulté du Cycle d'Uruguay.

De nombreux litiges relatifs à la protection de la PI sont présentement d'actualité. Ces litiges se rapportent, entre autres, à la protection par brevet des innovations en matière pharmaceutique dans les pays en développement aux prises avec d'importants problèmes de santé publique. Ils trouvent leurs sources mêmes dans l'Accord sur les ADPIC et portent sur des sujets déjà vivement débattus dans le cadre de sa négociation. Il ne semble donc pas que l'adoption de cet accord puisse être considérée comme un aboutissement.

---

27. J.H. REICHMAN, «Global Competition and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)», dans *International Technology Transfer – The Origins and Aftermath of the United Nations Negociations on a Draft Code of Conduct*, S. J. Patel, P. Roffe et A. Yusuf (Ed.), (Cambridge, Kluwer, 2001).

La déclaration ministérielle de Doha, qui établit l'agenda des négociations du prochain cycle de négociations de l'OMC aborde directement certains de ces différends:

> ASPECTS DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE
>
> 17. Nous soulignons l'importance que nous attachons à la mise en œuvre et à l'interprétation de l'Accord sur les [ADPIC] d'une manière favorable à la santé publique, en promouvant à la fois l'accès aux médicaments existants et la recherche-développement concernant de nouveaux médicaments et, à cet égard, nous adoptons une Déclaration distincte.
>
> 18. En vue d'achever les travaux entrepris au Conseil des [ADPIC] sur la mise en œuvre de l'article 23:4, nous convenons de négocier l'établissement d'un système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins et spiritueux d'ici à la cinquième session de la Conférence ministérielle. Nous notons que les questions relatives à l'extension de la protection des indications géographiques prévue à l'article 23 à des produits autres que les vins et spiritueux seront traitées au Conseil des ADPIC conformément au paragraphe 12 de la présente déclaration.
>
> 19. Nous donnons pour instruction au Conseil des ADPIC, dans la poursuite de son programme de travail, y compris au titre du réexamen de l'article 27:3 b), de l'examen de la mise en œuvre de l'Accord sur les ADPIC au titre de l'article 71:1 et des travaux prévus conformément au paragraphe 12 de la présente déclaration, d'examiner, entre autres choses, la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique, la protection des savoirs traditionnels et du folklore et autres faits nouveaux pertinents relevés par les Membres conformément à l'article 71:1. Dans la réalisation de ces travaux, le Conseil des ADPIC sera guidé par les objectifs et principes énoncés aux articles 7 et 8 de l'Accord sur les ADPIC et tiendra pleinement compte de la dimension développement.[28]

28. Déclaration ministérielle de Doha du 14 novembre 2001.

Le paragraphe 18 de la Déclaration ministérielle de Doha ne fait que reprendre les négociations à l'endroit où les parties intéressées à la problématique des indications d'origine géographique dans le commerce des vins et spiritueux avaient décidé de les laisser à la fin du Cycle Uruguay. Il s'agit donc d'une deuxième tentative d'en arriver à un compromis acceptable en la matière.

Les paragraphes 17 et 19 abordent toutefois des questions de fond qui touchent au cœur même de l'Accord sur les ADPIC en abordant les conséquences non seulement économiques mais aussi sociales et culturelles que peut générer la globalisation de normes strictes en matière de protection de la PI.

Le paragraphe 17 met à l'ordre des négociations à venir la recherche d'un compromis entre, d'une part, le respect des droits de PI et, d'autre part, l'accès aux développements techniques permettant d'améliorer la situation de la santé publique dans les pays en développement. La déclaration distincte dont il y est fait mention précise certains aménagements immédiats et souligne les préoccupations qui seront celles des négociateurs du cycle de négociations à venir relativement aux problèmes de santé publique des pays en développement.

Il est reconnu dans cette déclaration distincte que les pays en développement font présentement face à d'importants problèmes de santé publique, notamment en raison d'épidémies particulières qui sont énumérées, et il y est souligné que l'application de l'Accord sur les ADPIC doit participer à la solution de ces problèmes. À ce titre, il est indiqué: i) que l'Accord sur les ADPIC n'empêche pas les mesures visant à protéger la santé publique, ii) que les dispositions qu'il contient doivent être interprétées à la lumière de ses objectifs généraux, iii) qu'il permet l'octroi de licences obligatoires – et que dans le cas de pays à capacité de production nationale limitée le régime existant devra être aménagé pour permettre l'importation de produits génériques –, et enfin iv) qu'il laisse aux États membres de l'OMC la faculté d'établir des régimes nationaux d'épuisement des droits.

Le paragraphe 19 prévoit, quant à lui, essentiellement un examen des impacts possibles de la mise en œuvre des dispositions de l'Accord sur les ADPIC sur différents domaines telles la protection de l'environnement et la protection des diversités culturelles et ce, en tenant compte des objectifs généraux des articles 7 et 8 de l'Accord sur les ADPIC.

Cette déclaration comporte un mandat de négociation plutôt large et met en lumière le fait que le résultat atteint par l'Accord sur les ADPIC ne fait toujours pas l'unanimité à l'échelle de l'OMC. L'accent y est mis sur des principes généraux assez vagues qui expriment de bien nobles intentions qui semblent toutefois difficiles à concilier avec les dispositions d'ordre essentiellement technique que comporte l'Accord sur les ADPIC.

Il sera donc intéressant de voir à quels compromis pourront en venir les membres de l'OMC dans le cadre de ce nouveau cycle de négociations, maintenant que les bases générales du régime ont été adoptées et que la marge de manœuvre de chaque État en est d'autant réduite.

5. Conclusion

Au terme de notre revue des principales conventions internationales relatives à la protection de la propriété industrielle, plusieurs constats s'imposent. D'abord, il faut souligner qu'une telle revue permet de se faire une meilleure idée de la situation actuelle de façon à pouvoir amorcer une réflexion critique sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour assurer la protection adéquate de la propriété industrielle à l'échelle internationale et sur ce qui reste encore à faire dans ce domaine.

Relativement à ce qui a été fait jusqu'à maintenant, certaines tendances et orientations se démarquent clairement. Après l'adoption de la Convention de Paris, qui jette les bases très générales de l'harmonisation des règles de droit substantif applicables en matière de protection de la propriété industrielle, c'est principalement des conventions internationales d'ordre procédural ayant pour objet de faciliter l'obtention simultanée de droits correspondants dans plusieurs pays qui ont été adoptées jusqu'à la fin du 20e siècle.

Les systèmes d'enregistrement international de Madrid, de La Haye et de Lisbonne sont somme toute assez semblables. Ils permettent tous l'obtention d'un enregistrement international qui produit ses effets dans chacun des pays visés selon les législations applicables dans chacun de ceux-ci à moins d'un refus de la part des autorités responsables. De tels systèmes facilitent les démarches du déposant/titulaire des droits octroyés tout en n'empiétant pas sur les prérogatives nationales des États qui y sont parties. S'ils facilitent et simplifient l'enregistrement des droits à l'échelle internationale,

ces systèmes n'opèrent toutefois pas une véritable harmonisation des régimes de protection disponibles. Nous avons vu que, jusqu'à maintenant, ces systèmes n'ont d'ailleurs généralement rencontré qu'un succès très mitigé.

De son côté, le système PCT fait un peu bande à part. Il se distingue des autres systèmes d'enregistrement international étudiés en ce qu'il ne permet pas l'obtention d'un enregistrement international mais ne fait qu'accompagner les déposants jusqu'aux portes des différents offices nationaux ou régionaux responsables de la délivrance des brevets[29]. Toutefois, le système PCT comporte des avantages qui peuvent être très appréciables pour les déposants. C'est d'ailleurs le système de dépôt international qui a rencontré le plus de succès jusqu'à maintenant. Lorsqu'il aura été complété par l'adoption du Traité de l'OMPI sur le droit des brevets, ce système opérera une importante harmonisation de toute la procédure d'obtention de brevets à l'échelle internationale.

Enfin, nous avons vu qu'un certain nombre de conventions internationales dites de classification, toutes sensiblement organisées et structurées de façon similaire, permettent l'adoption de normes qui facilitent beaucoup les recherches et l'enregistrement de droits correspondants à travers le monde.

Il a toutefois fallu attendre plus d'un siècle après l'adoption de la Convention de Paris pour que soit adoptée la seconde entente internationale réellement significative au niveau de l'harmonisation du droit substantif applicable à la protection de la propriété industrielle: l'Accord sur les ADPIC. Ce délai est certainement en partie attribuable au fait qu'il est beaucoup plus difficile de créer un consensus autour de conventions internationales de droit substantif, celles-ci impliquant la renonciation par les États qui y participent à une partie de leur souveraineté relativement aux sujets traités. Les difficultés rencontrées pour en venir à un tel consensus autour de l'audacieux projet que représentait l'Accord sur les ADPIC est d'ailleurs significatif à cet égard. On peut même questionner sérieusement le fait qu'un tel consensus ait jamais été réellement

29. Dans les faits, cette distinction est toutefois moins importante qu'il n'y paraît. En effet, les possibilités de refus laissées aux autorités nationales dans les autres systèmes étudiés permettent à celles-ci de se livrer à un examen des demandes déposées. De plus, les procédures d'examen ou de contestation en cas de refus se déroulent toujours comme si la demande d'enregistrement avait été déposée devant l'autorité nationale concernée.

rencontré puisque l'Accord a été adopté dans le cadre de négociations générales portant sur un ensemble d'éléments totalement étrangers à la PI et que certains points importants sont restés en suspens au terme de ces négociations.

Quoi qu'il en soit, l'adoption de l'Accord sur les ADPIC dans le cadre de la création de l'OMC constitue une étape déterminante pour l'harmonisation du droit de la PI à l'échelle internationale. Cet accord contient des normes de droit substantif détaillées relativement à la disponibilité, à l'étendue et à la mise en œuvre des principaux types de droit de PI que l'on connaît. De plus, la procédure de règlement des différends de l'OMC auquel il est soumis permettra d'imposer de façon effective les obligations contenues à cet Accord. Enfin, puisque tous les États qui souhaitent accéder à l'OMC doivent y être parties, il est certain que les normes qui y sont prévues seront imposées à un grand nombre de pays partout à travers le monde.

Quant à l'avenir, il semble bien que la longue marche vers l'harmonisation des régimes de protection de la PI à l'échelle internationale soit irréversible. Elle sera néanmoins vraisemblablement parsemée d'embûches. Avant de tendre à des régimes d'enregistrements internationaux des droits de PI permettant l'obtention de droits similaires dans tous les pays visés, il faudra que des efforts importants soient faits pour poursuivre l'harmonisation du droit substantif applicable à travers le monde.

La mise en œuvre de l'Accord sur les ADPIC sera certainement un premier pas significatif dans cette direction, mais l'étendue des discussions qui seront tenues suite à la déclaration de Doha démontre bien que la tâche ne sera pas aisée. En fait, nous en sommes maintenant au stade où l'imposition de certaines normes fondamentales relatives à la protection de la PI impose des réflexions de fond relativement aux justifications même de la raison d'être des différents régimes de protection des intangibles. Comme cela est souvent le cas, ce qui devait être le point d'arrivée pour plusieurs ne constitue donc en fait qu'un nouveau point de départ.

Vol. 16, nº 1

La couleur du consentement électronique

Vincent Gautrais*

1. Introduction 63

2. Consentement électronique *stricto sensu* 66

2.1 Consentement électronique et lisibilité 68

2.1.1 Principes généraux face à la réalité du consentement électronique 69

2.1.2 Solutions proposées 73

2.2 Consentement électronique et manifestation de volonté 78

2.2.1 Réalité relative au «wrap» 80

2.2.1.1 Réalité juridique du «wrap» 81

© Vincent Gautrais, 2003.

* Avocat et professeur, Faculté de droit, Université de Montréal, Directeur de la Maîtrise pluridisciplinaire en commerce électronique. Cette recherche a été facilitée par une subvention obtenue auprès du CRSH, programme INÉ (Initiative nouvelle économie). À cet égard, je remercie Me Karine Lefebvre pour son travail de recherche sur certains des thèmes traités.

2.2.1.2 Réalité communicationnelle du «wrap» 87

2.2.2 Solutions proposées 88

3. Signature électronique 95

3.1 Spécificités conceptuelles de la signature électronique 99

3.1.1 Neutralité technologique 99

3.1.1.1 Concept à géométrie variable 100

3.1.1.2 Dogme sur le plan de la réalité 103

3.1.2 Différences entre la signature manuscrite et la signature électronique 111

3.1.2.1 Multiplicité des formes 111

3.1.2.2 Place de l'environnement et du processus 114

3.2 Critères de réalisation de la signature électronique . . 116

3.2.1 Critères techniques 118

3.2.1.1 Critère de fiabilité 119

3.2.1.2 Obligations des intervenants dans un processus de signature 122

3.2.2 Critères personnels 124

3.2.2.1 Marque habituelle et personnelle comme identifiant 124

3.2.2.2 Limites d'utilisation reliées à la protection des renseignements personnels 126

4. Conclusion 127

1. Introduction

«Le contrat est la loi des parties»[1]. L'affirmation est commune et constitue un lieu commun un peu trop souvent avancé, péremptoirement, au gré de la doctrine. Un précepte courant faisant pourtant l'objet de controverse, d'un débat passionnant aussi. Ce dernier, dont l'essence porte sur la place du vouloir, de l'individu, comme fondement du contrat[2], permet également de faire un lien, d'une part, avec l'opposition de plus en plus contestée entre formalisme et consensualisme[3] et, d'autre part, avec l'encadrement grandissant auquel le droit des contrats est sujet. De plus en plus donc, le caractère public du contrat[4] se fait sentir. Cet état de fait est, selon nous, d'autant plus important dès lors que l'on se situe dans un contexte électronique où un formalisme particulier devra combler la perte de matérialité que le papier offrait, naturellement, du fait de son caractère physique[5]: aussi, dans le domaine contractuel, autant

---

1. On peut aisément faire référence à l'article 1434 C.c.Q. selon lequel «[L]e contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi.» mais peut-être encore davantage à son homologue français, l'article 1134 C.c.F., qui prévoit que «[L]es conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» Voir aussi sur cette notion Jean PINEAU, Danielle BURMAN et Serge GAUDET, *Théorie des obligations*, 3e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1996, p. 422 et s.
2. Voir par exemple, Ian R. MACNEIL, «The Many Futures of Contracts», (1974) 47 *Southern California Law Review* 691; Grant GILMORE, *The Death of the Contract*, Columbus (Ohio), State University Press, 1974.
3. Jacques FLOUR, «Quelques remarques sur l'évolution du formalisme», dans *Le droit privé français au milieu du vingtième siècle – Études offertes à Georges Ripert*, t. 1, Paris, L.G.D.J., 1950, p. 93, 114. Élise CHARPENTIER, «Un paradoxe de la théorie du contrat: l'opposition formalisme/consensualisme», (2002) 43-2 *Cahiers de droit* 275.
4. Conformément à l'expression consacrée par Louis JOSSERAND, «Les dernières étapes du dirigisme contractuel: le contrat forcé et le contrat légal», (1940) *Dalloz* 5.
5. Vincent GAUTRAIS, *Le contrat électronique international*, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 96 et s.; Vincent GAUTRAIS, «Une approche théorique des contrats: application à l'échange de documents informatisé (EDI)», (1996) 37-1 *Cahiers de droit* 121.

le support papier fait référence au concept «d'acte», autant le support électronique réfère davantage à celui de «processus»[6]. Sans rentrer dans la comparaison entrer papier et électronique, afin de savoir si le nouveau ressemble à ou diffère de l'ancien – la question relevant du fait de savoir si la bouteille est à moitié pleine ou à moitié vide – il n'en demeure pas moins que des éléments de distinctions existent et qu'il est impossible de ne pas les considérer.

Aussi, face à ces différences, l'utilisateur final, qu'il soit consommateur ou adhérent, a besoin de savoir à quoi il s'engage; et même, simplement, de savoir s'il s'engage et où est-ce qu'il se situe dès lors qu'il est impliqué dans un processus contractuel. Si l'on prend des illustrations récentes qu'Internet offre, plusieurs histoires «cocasses» doivent pourtant être signalées: de l'acheteur d'eBay qui achète sans se rendre compte qu'il achète[7], à celui qui achète une «Playstation» sans se rendre compte que c'est seulement la boîte qui est proposée à la vente[8], en passant par les contrats électroniques qui diluent certaines clauses relatives au paiement dans le cœur du contrat et ce, sans que la plupart des acheteurs ne s'en rendent compte[9], et enfin des contrats de dizaines, voire de centaines de pages, qu'un contractant non averti ne peut pas raisonnablement

6. Voir notamment les propos développés par Ethan KATSH, *Law in a Digital World*, New York, Oxford University Press, 1995, p. 129: «Paper contracts bind parties to an act. The electronic contract binds parties to a process». Voir aussi Ethan KATSH, *The Electronic Media and the Transformation of Law,* New York/Oxford, Oxford University Press, 1989, p. 92: «Moving information electronically does not simply transport data faster and over greater distances than other media but transforms it in the process. Most of the time, the transformation is imperceptible to the receiver. When compared with print, however, the process is less trustworthy and open to some doubt. The process of breakdown and restoration always has the possibility of intentional or accidental misuse. Digitalization thus has two equal potentials: to copy and communicate the original in a highly accurate manner; to distort reality so profoundly but imperceptibly that the receiver of the communication cannot know whether the copy as received is the same as the original or, if different, different to what degree from the original.»
7. Un jeune de 13 ans a ainsi acheté pour plus de trois millions de dollars sur le site d'eBay en prenant part à des ventes aux enchères.
8. Une enchère s'est rendue à plus de trois cents dollars, plusieurs acheteurs ayant cru, malgré ce qui était pourtant inscrit sur la page, que la vente concernait le contenu et non le contenant de ladite boîte.
9. L'on peut également citer l'affaire dite de *Madagascar* où des usagers d'un site pour adultes voyaient transférée leur communication locale par modem sur une ligne d'interurbains, précisément comme s'ils appelaient à Madagascar. Cette modalité de paiement déguisée se trouvait effectivement dans un contrat électronique et serait indubitablement valable en droit classique des contrats. Pourtant près de 50 000 personnes en Amérique du Nord ont été «trompées».

comprendre[10]. Sans aucun doute, ces illustrations constituent autant de preuves de la relative adolescence de l'encadrement juridique que l'on peut trouver sur Internet. Une immaturité qui d'ailleurs nuit tout autant au rédacteur commerçant du contrat électronique qu'à son destinataire, le consommateur-adhérent[11], en créant une incertitude indue.

Aussi, le présent propos se veut volontairement concret: plutôt que d'évoquer la reconsidération théorique du contrat, ce sur quoi nous nous sommes déjà commis[12], nous aimerions proposer un guide d'évaluation afin de s'assurer en premier lieu que le consentement électronique peut légalement et efficacement s'exprimer par le biais d'un document électronique (titre 2). En effet, face à la tendance à admettre trop rapidement cette possibilité, qui existe effectivement et que nous ne chercherons pas à nier, nous développerons les solutions pour accentuer la réalisation du consentement dans un contexte électronique. En second lieu, il s'agira d'analyser la signature, forme particulière pour manifester ledit consentement, et de rechercher les éléments permettant de satisfaire au mieux les particularités propres aux nouveaux modes de communication (titre 3). Dans cette partie, il sera néanmoins nécessaire d'évaluer quelques concepts plus théoriques qui sont souvent imposés dans les lois et qu'il convient de nuancer, de critiquer aussi.

Quelques lignes donc qui cherchent à identifier les spécificités des technologies de l'information afin de s'assurer qu'elles puissent être en conjonction tant avec les principes théoriques du droit pluriséculaires qu'avec les nouvelles dispositions qui ont été récemment entérinées dans le droit positif. Qu'Internet, que l'on cherche à encadrer, et notamment le «clic», soit conforme tant avec le juste que l'utile[13], tant avec la pratique des affaires que les principes juridiques. Entre description et construction[14].

---

10. *Infra*, titre 2.1.1.
11. Lydia WILHELMI, «Ensuring Enforceability: How Online Businesses Can Best Protect Themselves From Consumer Litigation», (2002) 86 *Marquette Law Review* 181.
12. V. GAUTRAIS, *op. cit.*, note 5.
13. Jacques GHESTIN, «L'utile et le juste dans les contrats», (1981) 26 *Archives de philosophie du droit* 35.
14. Christian ATIAS, «Théorie contre arbitraire», Paris, P.U.F., 1985, Collection *Les voies du droit*, p. 106-107. Cet auteur, sans prendre vraiment parti, présente les diverses fonctions que peut suivre une bonne théorie: ce peut être «celle qui rend mieux compte du droit positif. [...] celle qui fournit des réponses satisfaisantes [...] aux questions nouvelles» ou celle qui favorise «la sélection de solutions justes». Voir aussi Vittorio VILLA, «La science juridique entre descriptivisme et constructivisme», dans Paul AMSELEK, *Théorie du droit et science*, Paris, P.U.F., 1994, p. 288.

Cet article veut donc évoquer les spécificités quant à l'expression et la forme de la manifestation de volonté d'un contrat électronique; nullement, ou alors très indirectement, celles relatives au contenu de pareils contrats[15]. Le domaine est neuf, l'éclatement sectoriel des intervenants est consacré, le caractère international du domaine n'aide pas à l'harmonisation. Autant de raisons pour être en présence d'une matière en quête de maturité juridique et qui mérite assurément qu'on s'y arrête.

2. Consentement électronique *stricto sensu*

Le consentement, en tant que pilier du contrat, est un concept juridiquement appréhendé, sans doute l'élément essentiel en droit des contrats. Or, sous cette notion large, il est possible d'analyser un certain nombre de problématiques nouvelles posées par la réalité des communications électroniques. Qu'en est-il des notions d'offre et d'acceptation[16], de lieu et de formation des contrats électroniques[17], d'automatisation des volontés[18], et de bien d'autres[19]. Dans le cadre du présent article, nous avons voulu statuer sur deux questions peut-être moindrement étudiées. La première porte sur les différences de lisibilité qu'un écran est susceptible de présenter en comparaison d'un document papier (A). La seconde s'attachera davantage à la manifestation de volonté en la resituant dans la perspective électronique (B).

Aussi, nous ne reprendrons pas toute la problématique qui existe relativement aux contrats d'adhésion. Leur admissibilité est

15. Il est en effet loisible de s'interroger sur la légalité de clauses que l'on peut trouver dans certains contrats électroniques. En effet, il est par exemple fréquent de s'interroger sur le caractère abusif de clauses que l'on trouve dans les contrats de licences électroniques (et sur l'interrelation entre droit d'auteur et droit des contrats) ou dans les contrats d'hébergement (voir notamment à cet effet la recommandation fort illustrée et détaillée nE 03-01 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de fourniture d'accès à l'Internet, adoptée le 26 septembre 2002 sur le rapport de Laurent Leveneur et publiée au BOCCRF du 30 janvier 2003 et disponible à: http://www.foruminternet.org/documents/rapports_avis/lire.phtml?id=496, et qui évoque vingt-huit types de clauses de nature problématique).
16. Vincent GAUTRAIS, «Les principes UNIDROIT face au contrat électronique», (2002) 36-2 *Thémis* 481, p. 500 et s.
17. *Ibid*., p. 506 et s. Voir aussi, V. GAUTRAIS, *op. cit*., note 5, p. 127 et s.
18. V. GAUTRAIS, *op. cit*., note 5, p. 139 et s.
19. L'on peut penser par exemple aux conditions formelles de validité des contrats, du contrôle de la capacité, etc., sans lesquelles, selon les circonstances, il n'y a pas de contrat valide.

désormais acquise, en droit bien sûr[20], mais surtout dans les faits, eu égard à leur utilisation généralisée, notamment dans le domaine du commerce électronique. Simplement, les propos qui suivent vont s'intéresser à la prise en compte du destinataire du document, l'adhérent ou le consommateur, dans la rédaction d'un contrat électronique. Ceci est presque à contre-courant de l'idée selon laquelle, étant donné que l'adhérent ou le consommateur ne lit pas les contrats qui lui sont proposés, il importe davantage d'encadrer le contrat avec des concepts englobants comme la bonne foi[21] ou les clauses abusives[22]. Si cela est vrai, comme nous le croyons, cela n'empêche pas que la qualité rédactionnelle d'un contrat est un élément qui compte dans une perspective de concurrence[23], d'une part, et dans une autre concernant la réputation[24], d'autre part,

20. L'article 1379 C.c.Q. en donne par exemple une définition expresse: «Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées.»
21. L'article 1375 dispose: «La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.» Pour une approche en droit comparé, voir notamment V. GAUTRAIS, *op. cit*., note 5, p. 47 et s.
22. L'article 1437 C.c.Q. dispose: «La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible. Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci.»
23. Robert A. HILLMAN et Jeffrey J. RACHKLINSKI, «Standard-Form Contracting in the Electronic Age», (2002) 77 *New York University Law Review* 429, p. 441 et s.: «Furthermore, even though many, if not most, consumers lack the time, skill, or desire to shop carefully among contract terms, economists argue that even a small percentage of savvy, vigilant consumers create adequate incentives to make businesses competitive. Unless a business easily can identify these alert consumers and offer more favorable treatment to them, it must choose between losing a small group of customers and offering efficient terms to the entire market. In a competitive market, providers of goods and services cannot afford to lose even a small group of customers. Consequently, businesses must write their boilerplate so as to compete effectively for the small group of savvy consumers.» Voir aussi Richard CRASWELL, «Remedies When Contracts Lack Consent: Autonomy and Institutional Competence», (1995) 33 *Osgoode Hall Law Journal* 209, 225.
24. *Ibid*., p. 444-445: «Despite these concerns, courts recognize that the combination of businesses' efforts to compete for savvy consumers and businesses' concerns with their reputations often will dissuade them from attempting to exploit consumers with standard terms. Courts are also mindful of their own limited ability to distinguish exploitation from sensible business practices and of the costs associated with mistakenly refusing to enforce the latter. The adverse consequences of judicial reliance on market discipline might, in many cases, be less harmful than the consequences of judicial interference with

donnée encore plus importante dans la nouvelle économie[25]. Évidemment, ces considérations ne valent que dans le cadre d'un secteur d'activité où une véritable concurrence se fait sentir, ce qui n'est pas forcément le cas dans notre domaine d'intérêt qui a subi une large vague de fusions et de regroupements dans les années 1999-2000. Il s'agit peut-être d'une des raisons pour lesquelles les «grands de ce monde» ont grandement fait avancer la question à ce sujet: *Microsoft*, *Yahoo!, AOL*, *Netscape*, etc., ont en effet eu parfois, comme nous le verrons, des attitudes quelque peu prédatrices dans leurs relations avec leurs clients[26].

2.1 Consentement électronique et lisibilité

Au départ, il y a donc la loi et, concernant notre propos, l'article 1399 C.c.Q. qui dispose que «[l]e consentement doit être libre et éclairé»[27]. Cette notion est juridiquement appréhendée[28], et depuis longtemps[29]. Certes, il existe sans doute encore des oppositions doctrinales ou jurisprudentielles sur le sujet[30]; certes, des recherches captivantes sur la volonté comme fondement de la force obligatoire du contrat pourront et devront être encore menées[31]. Le présent propos n'est pas là. Il réside seulement dans l'affirmation suivante: si le consentement est une condition *sine qua non* à tout contrat[32],

---

sensible business practices. Therefore, courts should be certain that they have identified some failure of the market or of firm reputation before deciding to strike a standard term.»

25. *Ibid*., p. 469 à 471.
26. *Supra*, note 15.
27. Gil RÉMILLARD, *Commentaires du ministre de la Justice*, t. 1, (Québec, Bibliothèque nationale du Québec, 1993), p. 7, commentaires de l'article 1399: «Le consentement doit non seulement *exister*, mais doit aussi être *libre*, c'est-à-dire donné librement et *non point sous la menace*, la crainte ou la contrainte, et *éclairé*, c'est-à-dire *intègre, donné en toute connaissance de cause, renseignements pris et donnés*.» Aussi, *Griggs* c. *Goyette*, (1999) REJB 1999-16592: «Dans l'appréciation de ces *qualités* du consentement (être libre et être éclairé) les circonstances sont souveraines. Ainsi, le Tribunal doit prendre en considération toutes les circonstances de personnes, de lieu et d'état.»
28. Voir par exemple Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, *Les obligations*, 5e éd., (Cowansville, Blais, 1998), p. 177 et s.; Jacques GHESTIN, *Traité de droit civil – La formation du contrat*, 3e éd., Paris, L.G.D.J., 1993, p. 349 et s.
29. Alfred RIEG, *Rapport sur les modes non formels d'expression de la volonté en droit civil français*, Travaux association Henri Capitant, 1968, p. 43, nE3.
30. Notamment sur la question de savoir si la volonté doit être interne ou peut être uniquement déclarée.
31. *Supra*, note 5.
32. Tel qu'exprimé à l'article 1385: «Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition

encore faut-il que celle-ci se manifeste de façon suffisante et de manière non équivoque. Aussi, une page électronique «supportant» un contrat constitue-t-elle une forme d'expression suffisante pour remplir cette exigence? Cette question doit être étudiée, d'une part, au regard des capacités propres du médium électronique et, d'autre part, en recherchant ou en rappelant les fonctions *communicationnelles* de tout support. Ce traitement sera donc fait d'abord au regard des principes qui existent en la matière. Ensuite, nous envisagerons les solutions qui ont été proposées par différentes communautés impliquées en la matière.

2.1.1 Principes généraux face à la réalité du consentement électronique

Nous croyons donc que les capacités de lecture sur un document électronique, sans être forcément meilleures ou moins bonnes, sont assurément différentes de celles du papier. De ce constat découlent nécessairement des incidences juridiques.

En premier lieu, l'écran ne dispose pas des mêmes qualités de lisibilité que le papier. Or, ce concept a été juridiquement appréhendé[33] mais aucunement dans une perspective électronique. Il y a donc lieu de revisiter une telle notion en tenant compte de cette réalité. Jakob Nielsen fut l'un des protagonistes à l'affirmer haut et fort, parvenant à quantifier les lacunes du support électronique par rapport au papier[34]. Ainsi, si la prise en compte du lecteur, géné-

---

nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet.»

33. Article 1436 C.c.Q.: «Dans un contrat de consommation ou d'adhésion, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l'autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l'étendue de la clause ont été données au consommateur ou à l'adhérent.» Lire à ce propos l'article de Benoît MOORE, «Autonomie et spécificité de l'article 1436 C.c.Q», dans Pierre-Claude LAFOND (dir.), *Mélanges Claude Masse*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 595.

34. Jakob NIELSEN, *Writing for the Web*, http://www.sun.com/980713/webwriting. Ce spécialiste en communication électronique prétend qu'il faut repenser l'écriture pour obtenir un niveau d'efficacité comparable à celui du papier. Sur cet auteur, Vincent GAUTRAIS et Ejan MACKAAY, «Les contrats informatiques», dans Denys-Claude LAMONTAGNE, *Contrats spéciaux*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 279, 296: «Le document écran est source de beaucoup plus d'imprécisions, d'éventuels quiproquos, encore que l'usager ne manquera pas de faire preuve, face à un document électronique, de sa désinvolture habituelle. S'il se donne la peine de «scroller» (*scrolling*), c'est-à-dire de faire

ralement consommateur ou adhérent, est une notion qui a été déjà considérée afin d'améliorer la mise à la connaissance par un langage clair et non juridique[35], il nous apparaît évident qu'il est encore plus important de considérer cet élément dans un cadre électronique[36].

En deuxième lieu, les commerçants qui proposent des contrats électroniques ont tendance à les rendre très longs dans la mesure où ils n'ont pas de limites techniques pour ce faire[37]. Sur un support physique, on ne peut pas toujours proposer un contrat de plusieurs pages dans la mesure où le contrat risquerait d'être plus encombrant que le produit lui-même. De plus, des éléments de coûts sont directement associés à la «publication» du contrat papier. Sur un support électronique, la mise à la disposition[38] du document est sans limite

défiler le texte, il n'absorbe pas vraiment le contenu du texte et ne va pas voir d'éventuels liens hypertextes insérés dans le texte initial, pour finir par «cliquer» sans forcément avoir pleinement conscience de ce à quoi il s'engage.» Lire aussi A. DILLON, «Reading from paper versus screens: a critical review of the empirical literature», (1992) 35 *Ergonomics* 1297-1326; Kathy HENNING, «Writing for readers who scan», February 6, 2001, clickz.com disponible à http://www.clickz.com/design/onl_edit/print.php/836621; Claire GÉLINAS-CHEBAT, Clémence PRÉFONTAINE, Jacques LECAVALLIER et Jean-Charles CHEBAT, «Lisibilité – Intelligibilité de documents d'information», (1993) *ling.uqam.ca*, disponible à http://www.ling.uqam.ca/sato/publications/bibliographie/C3lisib.htm.

35. Cette question nous fait penser à la notion de «Plain English» qui fut largement développée dans la doctrine, notamment dans le domaine de la consommation. Voir Carl FELSENFELD et Alan SIEGEL, *Writing Contracts in Plain English* (St. Paul, Minn., West, 1981); Jeffrey DAVIS, «Protecting Consumers from Overdisclosure and Gobbledygook: an Empirical Look at the Simplification of Consumer-Credit Contracts», (1977) 63 *Virginia Law Review* 841; Robert C. DICK, «Plain English in Legal Drafting», (1980) 18 *Alberta Law Review* 509; Carl FELSENFELD, «The Plain English Movement in the United States», (1981) 6 *Canadian Business Law Journal* 408; David M. LAPRAIRIE, «Note Taking the «Plain Language» Movement too far: The Michigan Legislature's Unnecessary Application of the Plain Language Doctrine to Consumer Contracts», (2000) 45 *Wayne Law Review* 1927-1952. Voir aussi Melvin A. EISENBERG, «The Limits of Cognition and the Limits of Contract», (1995) 47 *Stanford Law Review* 211; Melvin A. EISENBERG, «Text Anxiety», (1986) 59 *Southern California Law Review* 305.
36. Judee K. BURGOON, Joseph A. BONITO, Artemio RAMIREZ, Norah E. DUNBAR, Karadeen KAM et Jenna FISCHER, «Testing the Interactivity Principle: Effects of Mediation, Propinquity, and Verbal and Nonverbal Modalities in Interpersonal Interaction», (2002) *Journal of Communication* 657.
37. À titre d'illustration, on peut tenter de lire le contrat d'utilisation (User Agreement) du site de *eBay* (http://pages.ebay.com/help/community/png-user.html) avec un texte d'une vingtaine de pages et des liens hypertextes multiples, le contrat de service (Terms of Service) de *Yahoo!* (http://docs.yahoo.com/info/terms/) ou le CPS (Certification Practice Statement) de 105 pages de *Verisign* (http://www.verisign.com/repository/CPS2.1/cps2-1.pdf).
38. Nous utilisons volontairement la «mise à la disposition» plutôt que la «mise à la connaissance», dans la mesure où justement, la longueur du document contractuel nuit à la compréhension et à l'appréhension par le destinataire.

physique voire financière. Or, l'influence de la longueur est majeure sur la compréhension du lecteur[39].

En troisième lieu, cette longueur est d'autant plus problématique que le destinataire du contrat électronique a des attentes de vitesse et qu'il procède ainsi souvent pour gagner du temps[40]. Cette particularité exacerbe donc le problème de la longueur.

Encore, on peut noter, en quatrième lieu, l'absence de standard quant à l'emplacement des clauses contractuelles[41]. Une certaine pratique tend à positionner ce type de clauses en bas de la page, ce

39. R. A. HILLMAN et J. J. RACHKLINSKI, *loc. cit*., note 23, p. 451-452: «To simplify matters, people tend to reduce their decisions to a small number of factors, even as they claim to use multiple factors. This narrow cognitive focus might be sensible, in fact. Numerous studies indicate that people who rely on simplified decision-making models also tend to make better decisions than if they used complicated models. Some scholars have argued that this tendency to simplify decision making means that people essentially cannot evaluate the many situations covered by the terms in standard-form contracts. Instead, they focus their attention on a small number of aspects of a contract, such as price and quantity.»
40. *Ibid*., 479: «Furthermore, e-consumers might be more impatient, rather than more informed. Because of their relative youth and their frequent use of the Internet to save time, e-consumers might be a little too eager to complete their transactions.» Les auteurs citent à ce sujet Naveen DONTHU et Adriana GARCIA, «The Internet Shopper», (1999) 39 *J. Adver. Res.* 52, 56.
41. Lire notamment Santiago CAVANILLAS MÙGICA, «Les contrats en ligne dans la théorie générale du contrat: le regard d'un juriste de droit civil», dans CAHIERS DU CENTRE DE RECHERCHES INFORMATIQUE ET DROIT, *Commerce électronique – Le temps des certitudes*, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 99, 102: «Tout ce qui apparaît dans les pages du site Web du vendeur peut s'incorporer au contrat, mais suivant deux règles différentes. D'abord, toute information ou toute clause pouvant être considérée (en tenant compte de sa situation et de sa clarté) comme acceptée par l'acheteur (du moins tacitement, puisqu'il a eu accès à cette information ou à cette clause) s'incorpore au contrat avec une force bilatérale, c'est-à-dire en obligeant aussi bien le vendeur que l'acheteur. Mais tout le reste – c'est-à-dire tout ce quoi, du fait de sa situation ou de son manque de clarté, ne peut être considéré comme faisant l'objet d'une acceptation véritable ou comme, du moins, ayant été mis à la disposition de l'acheteur – qui, dans une certaine mesure, a pu influencer l'acheteur, joue le rôle de la publicité et oblige donc le vendeur mais n'engage pas l'acheteur.» Lire aussi Santiago CAVANILLAS MÙGICA, «Research Paper on Contract Law», dans ECLIP à: http://www.eclip.org/documents/deliverable_2_1_7_bis_contract.pdf. Voir aussi le principe 2 établi par le BUREAU DE LA CONSOMMATION, *Principes régissant la protection des consommateurs dans le commerce électronique et documents connexes*, 1999, disponible à http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ca01185f.html, selon lequel un contrat de cyberconsommation doit être constitué d'information qui devrait être «divulguée de manière évidente». Voir aussi, du même organisme, BUREAU DE LA CONSOMMATION, *Code canadien de pratiques pour la protection des consommateurs dans le commerce électronique*, janvier 2003, disponible à http://strategis.ic.gc.ca/pics/caf/protection-consommateurs03.pdf (le document est encore sujet à modification).

qui n'est d'ailleurs pas toujours très efficace sur le plan de la qualité communicationnelle dans la mesure où cela oblige l'acheteur à faire du défilement (scrolling) pour parvenir au document contractuel. Certes, il ne s'agit pas d'imposer une façon de faire plutôt qu'une autre; certains se sont néanmoins commis à développer des critères de qualité à ce point de vue[42].

Enfin, en cinquième lieu, il est à noter qu'Internet présente certaines spécificités non pas seulement quant à la lecture à proprement parler mais aussi quant au processus d'achat. Ainsi, l'achat est souvent un cheminement complexe, dans lequel le consommateur ou autre adhérent ne manque pas d'être passablement perdu[43]. Cette succession d'étapes se traduit généralement par une multiplicité de formulaires, dans laquelle le consommateur a un rôle actif en déterminant d'abord le bien ou le service, ensuite les modalités de paiement, le lieu de livraison, l'adresse de l'acheteur, la façon d'expédier ledit achat, etc. Par la suite, le commerçant peut adresser plusieurs courriels afin de tenir l'acheteur au courant de la disponibilité du bien ou du service, du suivi de la vente, voire un simple accusé de réception faisant état de l'existence du contrat. Certes, plus le commerçant sera diligent, plus il offrira un service personnalisé et à haute teneur en information au consommateur. Il faut néanmoins avoir conscience du changement d'habitudes que cela requiert et de l'importance d'offrir un suivi approprié au «cyber-acheteur». Ceci vaut d'autant plus qu'il est possible de constater des différences d'approches entre les différents sites commerciaux[44].

La vulnérabilité du lecteur est donc accrue du fait des spécificités de l'écran et du médium. Pourtant, les lois, jurisprudence ou autres documents ont rarement tenu compte de ce contexte électronique[45].

---

42. BUREAU DE LA CONCURRENCE, Guide de conformité à la *Loi sur la concurrence* concernant les annonceurs dans Internet, 2001, disponible à http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ct02186f.html. Ce texte développe certains critères de présentation afin que «l'impression générale» et que les «points importants» de la publicité, deux concepts clés de la loi, soient convenablement retranscrits. On évoque ainsi la qualité des avertissements, leur grosseur, leur lisibilité, etc.
43. Voir à ce point de vue BUREAU DE LA CONSOMMATION, *précitée*, note 41, art. 1, qui statue tant sur la clarté des documents contractuels que sur celle du processus d'achat.
44. L'une des différences majeures est celle concernant le besoin d'enregistrement préalable de l'acheteur. Avec cette façon de faire, le consommateur peut acheter en éludant certaines étapes du processus contractuel.
45. SERVICE D'AIDE AU CONSOMMATEUR, *Les assurances sur Internet*, http://www.service-aide-consommateur.qc.ca/fra/accueil/assurancessurinternet-SAC.pdf, page 50: «Certaines transactions, telles que l'acquisition d'un produit

2.1.2 Solutions proposées

Face à cette réalité, il importe par conséquent de tout mettre en œuvre pour que l'apport visuel de l'écran puisse être d'une qualité suffisante. Ces carences sont d'autant plus préjudiciables lorsqu'elles concernent des actes juridiques d'importance qui bénéficient souvent d'une protection particulière. L'on peut notamment penser aux contrats d'assurance qui ont été juridiquement encadrés afin de permettre une meilleure communication des points sensibles[46]. Il en va de même des stipulations d'importance, comme les clauses de responsabilité[47] ou celles concernant la protection des renseignements personnels, dont les législations, la jurisprudence ou la doctrine exigèrent un formalisme accru afin d'assurer une meilleure prise de conscience du contenu[48]. Plus généralement, car la liste

---

d'assurance, n'ont pas été conçues pour être appliquées dans un environnement électronique. Donc, la personne qui effectue une de ces transactions par Internet n'est pas nécessairement protégée à tous les niveaux par les lois québécoises et/ou par les lois fédérales.»

46. Par exemple l'article 2416 C.c.Q. qui dispose: «L'assureur doit, dans une police d'assurance contre la maladie ou les accidents, indiquer expressément et en caractères apparents la nature de la garantie qui y est stipulée. Lorsque l'assurance porte sur l'invalidité, il doit indiquer, de la même manière, les conditions de paiement des indemnités, ainsi que la nature et le caractère de l'invalidité assurée. À défaut d'indication claire dans la police concernant la nature et le caractère de l'invalidité assurée, cette invalidité est l'inaptitude à exercer le travail habituel.». Voir aussi *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, L.R.Q., c. D-9.2, art. 28 ou 431. Voir encore Didier LLUELLES, *Précis des assurances terrestres*, 3e éd., Montréal, Thémis, 1999, notamment p. 58 et s.

47. Sur les clauses de limitation de responsabilité, voir Marcus MAHER, «Open Source Software: The Success of an Alternative Intellectual Property Incentive Paradigm», (2000) 10 *Fordham Intellectual Prop. Media & Ent. L. J.* 619, note 339 qui prétend que cela dépend si l'adhérent est en mesure de remarquer la clause en question. Même chose dans David SLEE, «Liability for Information Provision», (1992) *The Law Librarian* 155, 157, où la connaissance de l'existence de la clause en cause est un facteur déterminant. En droit civil québécois, voir Benoît MOORE, «À la recherche d'une règle générale régissant les clauses abusives en droit québécois», (1994) 28 *R. J. T.* 176, disponible à http://www.themis.umontreal.ca/revue/rjtvol28num1/moore.html.

48. Voir par exemple l'article 14 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé*, disponible à http://www.cai.gouv.qc.ca/fra/docu/loiprive.pdf qui prévoit: «Le consentement à la communication ou à l'utilisation d'un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. Un consentement qui n'est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet.» Voir aussi l'annexe 1, principe numéro 3, de la *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques*, disponible à http://lois.justice.gc.ca/fr/2000/5/230.html#rid-324.

d'exemples de protection juridique afin d'assurer une meilleure connaissance contractuelle pourrait être longue, il importe de considérer cet objectif d'une bonne mise à la connaissance de l'information dès lors que l'une des parties est dans une situation de vulnérabilité, comme un consommateur par exemple.

Malgré l'effervescence législative en commerce électronique, les lois furent quasiment muettes sur les spécificités du consentement électronique[49], considérant sans doute, et c'est fort louable, d'abord que les principes généraux en la matière étaient suffisamment souples pour répondre à cette nouvelle réalité et, ensuite, que les autres sources du droit pourraient y pallier. Aussi, s'il est un type de «source juridique» qui sur ce point doit être pris en compte, c'est sans doute les pratiques, codes de conduite, principes et autres normes

49. Relativement au consentement électronique, l'une des rares dispositions de nature législative que l'on peut identifier est la *Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur*, (directive sur le commerce électronique) Journal officiel nE L 178 du 17/07/2000 p. 0001' 0016, où l'article 10 s'intitulant «Informations à fournir» dispose: «1. Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les États membres veillent à ce que, sauf si les parties qui ne sont pas des consommateurs en ont convenu autrement, le prestataire de services fournisse au moins les informations mentionnées ci-après, formulées de manière claire, compréhensible et non équivoque et avant que le destinataire du service ne passe sa commande: a) les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat; b) si le contrat une fois conclu est archivé ou non par le prestataire de services et s'il est accessible ou non; c) les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée; d) les langues proposées pour la conclusion du contrat.» L'article 11 «Passation d'une commande» est également intéressant prévoyant. «1. Les États membres veillent, sauf si les parties qui ne sont pas des consommateurs en ont convenu autrement, à ce que, dans les cas où un destinataire du service passe sa commande par des moyens technologiques, les principes suivants s'appliquent: – le prestataire doit accuser réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique, – la commande et l'accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles il sont adressés peuvent y avoir accès. 2. Les États membres veillent, sauf si les parties qui ne sont pas des consommateurs en ont convenu autrement, à ce que le prestataire mette à la disposition du destinataire du service des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui permettant d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger, et ce avant la passation de la commande.» La *Loi québécoise concernant le cadre juridique des technologies de l'information*, Ch. C-1.1, disponible à: http://www.canlii.org/qc/loi/lcqc/20030131/l.r.q.c-1.1/tout.html, ne prévoit aucun élément particulier relatif au consentement électronique même si l'article 103 prévoit, sur le plan du formalisme, que les contrats de consommation qui doivent être faits par écrit (comme les contrats de prêt, de vente d'automobile, etc.) doivent l'être par le biais d'un document papier.

informelles provenant des communautés concernées[50]. En effet, il est possible d'identifier une pluralité de recherches qui, internationales[51], nationales[52], voire sectorielles[53], vont tenter d'encadrer le comportement des «cybercommerçants» en recherchant ainsi à protéger l'information du «cyberconsommateur», et en tout premier lieu, son consentement.

Parmi les éléments mis de l'avant, on peut, en premier lieu, citer les comportements habituellement préconisés pour améliorer la mise à la connaissance d'un contenu textuel, tel que l'absence d'un langage juridique[54], une présentation calculée et agréable[55], et ce, quel que soit le support que l'on utilise[56]. S'y ajoutent donc ceux

50. Il nous importait de mettre le terme de «source» entre guillemets dans la mesure où un débat doctrinal existe, d'une part, quant à la juridicité associée à de tels documents et, d'autre part, relativement aux critères nécessaires pour les rendre utilisables par un juge. Pour une description de ces oppositions théoriques, lire notamment V. GAUTRAIS, *op. cit*., note 5, et particulièrement la Partie 2 s'intitulant *Le complément normatif du contrat électronique: la notion de lex electronica*.
51. OCDE, *Lignes directrices régissant la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique,* 1999, disponible à http://www.oecd.org/pdf/M00000000/M00000360.pdf.
52. BUREAU DE LA CONSOMMATION, *op. cit*., note 41; GOUVERNEMENT DU CANADA, *Internet Sales Contract Harmonization Template*, disponible à http://strategis.ic.gc.ca/SSG/ca01642e.html; *Australian Best Practice Model for Business*, disponible à http://wwwecommerce.treasury.gov.au/; *New Zealand Code for Consumer Protection in Electronic Commerce*, disponible à http://www.consumer-ministry.govt.nz/; *Dutch Model Code of Conduct*, disponible à http://www.ecp.nl/; *The Nordic Ombudsmen position paper*, disponible à http://econfidence.jrc.it/default/ show.gx'Object.object_id=EC_FORUM0000000000000C65.
53. DIRECT MARKETING ASSOCIATION, *The DMA Code of Practice for Electronic Commerce*, disponible à http://www.dma.org/uk/DMA/default.asp; FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE VENTE À DISTANCE, *Le Code professionnel de la vente à distance*, disponible à http://fevad.com/informer/accueil-sup.asp?sup=16; FÉDÉRATION OF EUROPEAN DIRECT MARKETING, *Code on e-commerce & interactive marketing*, disponible à http://www.fedma.org/; SERVICE D'AIDE AU CONSOMMATEUR DE SHAWINIGAN, *Projet Accréditation Inter-Nette*, disponible à http://www.opc.gouv.qc.ca.
54. BUREAU DE LA CONSOMMATION, *op. cit*., note 41, article 1.1 a).
55. Bertrand LABASSE, «La lisibilité rédactionnelle: fondements et perspectives», (1999) 121 *Communications & langages* 86.
56. Là encore, le domaine des assurances offre des solutions envisageables pour permettre une meilleure communication. Voir par exemple le GROUPE DE TRAVAIL SUR L'AVENIR DU SECTEUR DES SERVICES FINANCIERS CANADIEN, *Rapport du groupe de travail*, 1998, 294 p., disponible à http://finservtaskforce.fin.gc.ca/rpt/pdf/main_F.pdf; CONSEIL CANADIEN DES RESPONSABLES DE LA RÉGLEMENTATION D'ASSURANCE, *Rapport de consultation du groupe de travail sur les initiatives de protection des consommateurs*, 1999, disponible à http://www.ccir-ccrra.org/publications/pdf/rapport_init_protec_consom.pdf.

qui ont été précédemment identifiés relativement à la lecture électronique.

En deuxième lieu, un autre élément important concerne l'utilisation mesurée des liens hypertextes. Certes, les contrats électroniques n'ont pas le monopole des clauses par référence, ou clauses externes, qui sont interprétées avec suspicion par le droit en général[57]. Pourtant, elles constituent un outil fort efficace de mise à la connaissance du cyberconsommateur. Ainsi, un équilibre s'impose entre l'obligation pour ce dernier de se rendre «activement» vers un autre texte et le fait que ce procédé permette à la fois l'existence d'un lien direct avec ce à quoi l'adhérent s'oblige et plus de concision. Si le lecteur aguerri dispose de la liberté et de l'efficacité offerte par l'hyperlien, qu'en est-il de celui qui ne souhaite pas se donner la peine de prendre connaissance d'un contenu qui nécessite une action? Aussi, au regard des difficultés de lisibilité que le procédé occasionne[58], il est sans aucun doute nécessaire de repenser l'utilisation des hyperliens[59]. D'ailleurs, c'est dans cette perspective que les principes du *Bureau de la consommation* d'Industrie Canada ont souligné l'importance pour les commerçants d'offrir des conditions de vente qui soient en un seul et même document[60].

---

57. En droit québécois, la disposition reine est assurément l'article 1435 C.c.Q. qui prévoit: «La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties. Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la partie qui y adhère, à moins que l'autre partie ne prouve que le consommateur ou l'adhérent en avait par ailleurs connaissance.»
58. Sur la question de l'hypertexte, on peut notamment lire Christian VANDENDORPE, «De la textualité numérique: l'hypertexte et la «fin» du livre», (1997) 17 *Recherches sémiotiques/Semiotic Inquiry* 271. Cet article met notamment l'accent sur l'ambiguïté communicationnelle de l'hypertexte, de l'hyperlien. Lire aussi Christian VANDENDORPE, *Du papyrus à l'hypertexte: essai sur les mutations du texte et de la lecture*, 1999, Montréal, Boréal, 271 p.; Christian VANDENDORPE, «Sur l'avenir du livre: linéarité, tabularité et hypertextualité», dans J. BÉNARD et J.J. HAMM, *Le livre. De Gutenberg à la carte à puce*, New York, Ottawa/Toronto, Legas, 1996, p. 149-155.
59. FEDERAL TRADE COMMISSION, «DotCom Disclosers», disponible à http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/buspubs/dotcom/index.html qui prévoit: «When using hyperlinks to lead to disclosures, – make the link obvious; – label the hyperlink appropriately to convey the importance, nature and relevance of the information it leads to; – use hyperlink styles consistently so that consumers know when a link is available; – place the hyperlink near relevant information and make it noticeable; – take consumers directly to the disclosure on the click-through page; – assess the effectiveness of the hyperlink by monitoring click-through rates and make changes accordingly.»
60. Voir BUREAU DE LA CONSOMMATION, *op. cit.*, note 41, art. 1.4 *in fine* selon lequel: «[t]outes les conditions relatives à la vente devraient pouvoir être consultées à un même endroit.»

En troisième lieu, et même si l'on s'écarte un peu de la forme du consentement électronique pour s'approcher davantage des questions de fond, il est une tendance de plus en plus consacrée selon laquelle il importe que l'adhérent électronique puisse bénéficier de la part du commerçant d'un support «post-contractuel». Il faut entendre par cette expression que le commerçant qui offre des biens ou services en ligne doit être en mesure de faciliter, d'une part, la prise de conscience de l'action de l'adhérent et, d'autre part, la mise à la connaissance du contenu du contrat à ce dernier. Ce peut être fait, d'abord, par le biais d'un accusé de réception reprenant les éléments essentiels du contrat[61]. On trouve aussi de plus en plus l'obligation pour le commerçant d'archiver le document contractuel et de le rendre accessible à la demande au contractant[62]. Enfin, et sur le même registre, il est parfois exigé que le commerçant facilite la conservation dudit document en permettant que l'acheteur, généralement le «cyberconsommateur», puisse l'imprimer; il faut donc l'y inciter et en faciliter le processus, notamment dans un format aisément lisible[63].

---

61. Si la solution est grandement généralisée, on peut citer le BUREAU DE LA CONSOMMATION, *op. cit.*, note 41, art. 1.5: «[d]ès que possible après la conclusion de la transaction, les commerçants devraient fournir aux consommateurs un reçu de l'opération, indiquant les principaux détails de celle-ci. Lors d'une vente, les consommateurs devraient obtenir un reçu de la transaction effectuée, comme preuve d'achat, ainsi qu'un document pouvant être imprimé décrivant les conditions du contrat»; OCDE, *op. cit.*, note 51, principe 4 s'intitulant «Processus de conformation».
62. Jérôme HUET, «La problématique du commerce électronique au regard du projet de directive communautaire du 23 décembre 1998», (décembre 1999) *Communication-commerce électronique* 9. Une idée que l'on trouve reprise dans le *Projet de loi français pour la confiance dans l'économie numérique du 15 janvier 2003*, disponible à http://www.assemblee-nat.fr/12/pdf/projets/pl0528.pdf, art. 16: «Il est inséré, après l'article L. 134-1 du Code de la consommation, un article L. 134-2 ainsi rédigé: «*Art. L. 134-2*. – Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.»»
63. Par exemple, GOUVERNEMENT DU CANADA, *op. cit.*, note 52, art. 3 (2): «For the purposes of subsection (1), a supplier is considered to have disclosed to the consumer the information described in subsection (1)(a) if the information is [...](b) made accessible in a manner that ensures that [...](ii) the consumer is able to retain and print the information». OCDE, *op. cit.*, note 51, principe 3C qui utilise l'expression: «permettre une trace appropriée». Même chose pour le code australien, *op. cit.*, note 52, (art. 34) et le code de la Nouvelle Zélande, *op. cit.*, note 52, (art. 24).

2.2 Consentement électronique et manifestation de volonté

Il est étonnant de constater la rapidité avec laquelle la doctrine[64], et moindrement les lois[65], ont voulu valider les différents comportements que l'on peut considérer comme étant une manifestation de consentement valide. Certes, pourquoi en serait-il autrement, eu égard à la liberté généralement prônée en pareilles circonstances. Un contrat peut en effet se former dès lors qu'un accord de volontés s'est manifesté; de la paumée, à la paille[66], aux micro-ondes, en passant par les signaux de fumée[67] ou tout type de câble[68]. Pourtant, selon nous, l'acceptation d'un «clic», et encore plus le simple lien qui se trouve généralement en bas d'un site Internet, ne répondent pas forcément aux critères requis pour emporter qualification d'une manifestation de volonté. Certes, il serait contestable d'interdire une telle façon de faire pour contracter; il le serait tout autant de l'accepter sans réfléchir aux spécificités du médium. Ces deux procédés font donc l'objet d'une jurisprudence fournie que nous étudierons maintenant.

Dans le contexte électronique, le consentement contractuel peut se manifester de bien des façons. L'une des manifestations qui est souvent citée et qui est particulièrement utile à nos propos par l'analogie qu'elle permet se dénomme habituellement le «shrink-wrap»[69]. Ce néologisme fait référence au comportement de plus en

64. Par exemple Olivier ITEANU, *Internet et le droit*, Paris, Eyrolles, 1996, p. 86.
65. On peut notamment citer l'article 19(1) de la *Loi ontarienne de 2000 sur le commerce électronique* qui prévoit (http://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/_textes/loiontario16102000.pdf): «Une offre, l'acceptation d'une offre ou toute autre question liée à la formation ou à l'effet d'un contrat peut être exprimée: [...]i) toucher l'icône appropriée ou un autre endroit sur un écran d'ordinateur ou cliquer sur l'un ou l'autre.» Même chose dans la loi de Terre-Neuve, (2001) *An Act to Facilitate Electronic Commerce by Removing Barriers to the Use of Electronic Communication*, disponible à http://www.gov.nf.ca/hoa/bills/Bill0135.htm, où l'article 20 prévoit qu'un contrat peut être formé: «(b) by an action in electronic form, including touching or clicking on an appropriately designated icon or place on a computer screen or otherwise communicating electronically in a manner that is intended to express the offer, acceptance or other matter.»
66. Conformément à son étymologie latine (stipulare), le terme proviendrait d'un acte de formalisme, justement, qui consistait à «casser une paille» afin de mieux signifier la formation d'une entente.
67. L'exemple était validé par Lord DENNING dans *Entores* c. *Miles Far East Corporation*, [1955] 2 Q.B. 327, 333; [1955] 2 All E.R. 493.
68. *Howley* c. *Whipple*, (1869) 48 N. H. 487.
69. Si l'office de la langue française ne semble qualifier cet anglicisme que par le terme de «pellicule rétractable», la doctrine française utilise davantage la notion de «clause étiquette».

plus courant selon lequel un adhérent est censé accepter un certain nombre de clauses contractuelles en déchirant une pellicule de cellophane qui entoure généralement un logiciel ou un disque. Notons que les clauses en question sont généralement reproduites sur la boîte[70] afin de permettre une mise à la connaissance facilitée au lecteur, à l'adhérent[71]. La même problématique a ensuite été reprise pour les contrats électroniques avec les concepts de «clickwrap»[72] («clic» d'une icône) ou de «browsewrap» (lien hypertexte généralement en bas d'une page)[73] qui présentent tous les deux un certain nombre de différences[74]. Cette pratique a donné lieu à beaucoup de

70. Souvent, la mise à la connaissance des clauses est pour le moins virtuelle dans la mesure où il faut acheter le produit pour avoir accès au contrat de licence. Ce fut notamment le cas dans l'affaire célèbre *ProCD* que nous verrons plus loin.
71. En bien des cas, les clauses contractuelles sont à l'intérieur de la boîte ce qui pose un problème majeur dans la mesure où on opère alors une dissociation entre le contrat de vente de l'objet et la licence de droit d'auteur (*North American Systemshops* c. *King*, (1989) 26 C.I.P.R. 165 (C.A.)). Un véritable problème relatif à la qualification dudit contrat est posé. Voir à ce sujet Noriko KAWAWA, «Contract Law Relating to Liability for Injury Caused by Information in Electronic Form: Classification of Contracts – A Comparative Study, England and the US», (2000) 1 *Journal of Information Law and Technology* http://elj.warwick.ac.uk/jilt/00-1/kawawa.html; Pierre-Emmanuel MOYSE, «Le dynamisme contractuel», (2000) disponible à http://www.robic.com/publications/Pdf/252-PEM.pdf; Philippe LE TOURNEAU, *Contrats informatiques et électroniques*, coll. «Dalloz référence», Paris, Dalloz, 2002, p. 133-134; Michel VIVANT (Dir.), *Lamy droit de l'informatique et des réseaux*, Paris, Lamy, 2001, p. 838 et s.
72. Afin de traduire cet anglicisme, l'office de la langue française a introduit la notion de «contrat d'achat au clic». Eu égard à l'incompréhension soulevée par ce néologisme, fort peu suivi, nous nous limiterons à l'expression originale.
73. Que plusieurs auteurs appellent aussi «webwrap». Il n'existe pas à notre connaissance de tentative de trouver un équivalent français.
74. Sur la difference entre «clickwrap» et «browsewrap», voir Kaustuv M. DAS, «Forum-Selection Clauses in Consumer Clickwrap and Browsewrap Agreements and the Reasonably Communicated Test», (2002) 77 *Washington Law Review* 481, p. 499-500: «There are three important differences between clickwrap and browsewrap agreements. First, in the case of clickwrap agreements, users have constructive notice of the terms of the agreements because they are presented with all the terms of the agreements prior to entering into the agreement. However, with browsewrap agreements the terms of the agreement are displayed to users only if they click on the hyperlink that brings up the «terms and conditions» page. Second, in order to carry out their primary purpose (*e.g.* downloading software or purchasing tickets online), users must acknowledge the presence of both the clickwrap agreement and the displayed terms by clicking on a button. With a browsewrap agreement, users can carry out their primary purpose without ever clicking on the hyperlink that links to the «terms and conditions» and without ever seeing the agreement or its terms. Finally, with a browsewrap agreement users may not even realize that a contract is being formed. It is precisely because of these differences that courts have treated enforcement of these agreements differently.»

jurisprudence[75], principalement américaine, directement pertinente à notre propos, à savoir: ce comportement, cette action, est-elle suffisamment significative pour, d'une part, manifester le consentement de celui qui s'engage et d'autre part, lui permettre une mise à la connaissance suffisante du contenu du contrat? Nous mettrons ici l'accent sur la première composante de cette question qui est directement reliée au «clic», alors que la seconde porte davantage sur la lisibilité de l'écran, ce que nous avons précédemment étudié[76]. Aussi, qu'est-il possible de faire pour améliorer les qualités du consentement électronique?

2.2.1 Réalité relative au «wrap»[77]

La question est donc là: la mise à la connaissance est une notion pourtant fondamentale qui n'a pas souvent été identifiée comme étant la condition nécessaire à tout contrat[78]. Il existe pourtant une réalité à décrire, que ce soit sur le plan juridique (a) ou sur le plan communicationnel (b). C'est ce que nous verrons successivement.

---

75. L'une des rares références législatives que l'on peut citer est le *Software License Enforcement Act* de Louisiane qui prévoit: «means any written document on which the word «license» either alone or in combinaison with other words, appears prominently at or near the top of such document in such a situation of prominence so as to be readily noticeable to a person of average literacy viewing such document». Voir Françoise GILBERT, «Louisiana software license enforcement act under judicial scrutiny: what impact on shrink-wrap license agreement?», (1987) 5-12 *Software Protection* 1; Scott J. SPOONER, «The Validation of Shrink-Wrap and Click-Wrap Licenses by Virginia's UCITA», (2001) 7 *Richmond Journal of Law and Technology* 27.
76. *Supra*, titre 2.1.1.
77. Voir notamment sur le sujet V. GAUTRAIS et E. MACKAAY, *loc. cit*, note 34, p. 279.
78. Barry B. SOOKMAN, *Computer, Internet and Electronic Commerce Law*, vol.1 (Toronto, Carswell, 2000), p. 2-73: «The enforceability of shrink wrap licences has not yet been tested in the courts in Canada. It is submitted that they will not be enforceable against an ordinary vendee, unless there is some clear communication of the shrink wrap terms at the time of purchase to the party to whom the software is sold. The reason is that an ordinary vendee without knowledge of any restrictions affecting the use of goods is not bound to honour any restrictions concerning the goods since restrictive conditions do not run with them. If the vendor sells, imposing no restriction or condition upon his purchaser at the time of sale, he cannot impose a condition subsequently by a delivery of the goods with a condition endorsed upon them or on the package in which they are contained. Unless the purchaser knows of the condition at the time of sale, he has the benefit of the implied licence to use the article free from conditions.» Extrait reproduit et utilisé dans *North American Systemshops* c. *King*, précitée.

2.2.1.1 Réalité juridique du «wrap»

S'il est possible de faire un rapide historique des décisions rendues en la matière, au Canada mais surtout aux États-Unis, l'accent a surtout été mis sur les décisions qui ont accepté de reconnaître la validité d'un tel procédé. Pourtant, nous croyons qu'en bien des cas, il importe d'examiner ces décisions judiciaires dans leur ensemble et si le juge a pris la bonne décision, il n'est pas toujours possible d'en tirer des principes généraux. Nous verrons successivement une affaire américaine sur les «shrinkwraps», puis une en droit canadien sur les «clickwraps», avant d'examiner le traitement apporté à un «browsewrap» aux États-Unis.

À cet égard, et concernant le «shrinkwrap», il est d'abord possible de penser à la célèbre affaire *ProCD* c. *Zeidenberg*[79] où, en appel, une personne qui avait reproduit une banque de données non protégée par le *Copyright Act* était néanmoins soumise à une clause contractuelle que l'on trouvait à l'intérieur de la boîte, contenant du produit en question. En conséquence, ladite clause a été considérée comme ayant été valablement acceptée et donc cette forme de manifestation de volonté a été reconnue. Cette affaire a permis la consécration d'une telle pratique et la jurisprudence précédente jusqu'alors réfractaire a été vite oubliée[80], exerçant une influence indéniable par la suite[81]. «Juste» sur le plan «moral» – un entrepreneur faisant les frais d'un individu, M. Zeidenberg, ayant eu un comportement pour le moins opportuniste[82] –, et «utile» sur le plan économique[83], l'on peut s'étonner de l'absence de principes de base ou

79. (1996) 86 F. 3d 1447 (7th Cir. 1996) (également disponible à http://www.complaw.com/lawlibrary/procd.html.
80. *Step-Saver Data System* c. *Wyse Technology*, (1991) 939 F. 2d 91; *Vault* c. *Quaid Software*, (1988) 847 F. 2d 255; *Arizona Retail System* c. *Software Link*, (1993) 831 F. supp. 759.
81. Ryan J. CASAMIQUELA, «Contractual Assent and Enforceability in Cyberspace», (2002) 17 *Berkeley Technology Law Journal* 475, 478.
82. Il s'agissait d'un particulier qui avait repris le contenu d'une base de données accompagné d'un logiciel non protégeable (car il s'agissait d'une liste de numéros de téléphone non sujette à la protection du *Copyright Act* selon la décision *Feist Publications* c. *Rural Telephone Service*, (1991) 499 U.S. 340) et qui, avec quelques modifications, l'avait offert contre rémunération sur l'Internet, contrairement à ce qui était permis aux termes de la licence. Le «copieur» avait fait des bénéfices importants avec ce nouveau produit au détriment de l'auteur initial, qui avait dépensé des sommes considérables pour réaliser ce produit et entendait protéger sa mise au moyen du contrat.
83. Robert W. GOMULKIEWICZ, «The License Is the Product: Comments on the Promise of Article 2B for Software and Information Licensing», (1998) 13 *Berkeley Technology Law Journal* 871, 902-903.

de critères de reconnaissance de cette validité[84]. Plus précisément, nous n'avons pas été totalement conquis par les propos de la cour qui tente de démontrer que le fait que les clauses en cause étaient à l'intérieur de la boîte et non sur la couverture elle-même, et donc pas immédiatement accessibles à l'adhérent, n'est pas un élément déterminant. Globalement, la motivation employée tourne autour de l'usage, des pratiques, de ce qui se fait déjà[85]. Deux motivations particulières méritent d'être discutées plus avant. Tout d'abord, la comparaison avec les contrats d'assurance[86], où effectivement, la protection peut avoir lieu avant qu'il y ait eu une acceptation formelle de l'assuré, ne nous apparaît pas pertinente dans la mesure où l'on cherche dans ce cas particulier à offrir à la partie faible, l'assuré, une protection le plus rapidement possible. Ce rapport de force, cet élément factuel et la considération d'ordre public qui apparaissent dans ce cas ne nous semblent pas présents dans l'exemple de l'industrie du contenu qu'est celui de *ProCD*. En outre, une énumération de contrats de consommation où l'acceptation du consommateur intervient une fois le contrat formé est proposée[87]. Néanmoins, là encore, et sans les prendre tous, il nous semble qu'il y a souvent des éléments de distinction avec la situation qui est la nôtre[88]. Ce peut être l'enjeu en cause, l'importance de la restriction

84. Si ce n'est la référence qui y est faite à l'article 2-204 du *Uniform Commercial Code* américain qui prévoit: «A contract for sale of goods may be made in any manner sufficient to show agreement, including conduct by both parties which recognizes the existence of such a contract».
85. *ProCD* c. *Zeidenberg*, précité, note 79, par. 2: «Transactions in which the exchange of money precedes the communication of detailed terms are common.»
86. *Ibid.*: «Consider the purchase of insurance. The buyer goes to an agent, who explains the essentials (amount of coverage, number of years) and remits the premium to the home office, which sends back a policy. On the district judge's understanding, the terms of the policy are irrelevant because the insured paid before receiving them. Yet the device of payment, often with a «binder» (so that the insurance takes effect immediately even though the home office reserves the right to withdraw coverage later), in advance of the policy, serves buyers' interests by accelerating effectiveness and reducing transactions costs.»
87. La Cour d'appel évoque l'achat d'un billet de concert, l'achat d'une radio, l'achat d'un médicament, etc., mais aussi la réalité des ventes en ligne et on peut y lire ce qui suit: «Next consider the software industry itself. Only a minority of sales take place over the counter, where there are boxes to peruse. A customer may place an order by phone in response to a line item in a catalog or a review in a magazine. Much software is ordered over the Internet by purchasers who have never seen a box. Increasingly software arrives by wire. There is no box; there is only a stream of electrons, a collection of information that includes data, an application program, instructions, many limitations («MegaPixel 3.14159 cannot be used with BytePusher 2.718»), and the terms of sale. The user purchases a serial number, which activates the software's features.»
88. À cet égard, nous y reviendrons quand nous évoquerons les solutions envisageables au titre 3.2.2.1, «Marque habituelle et personnelle comme identifiant».

que la clause présente, l'impossibilité de faire autrement, etc. Plus généralement, cette approche rhétorique basée sur l'exemple ne nous apparaît pas totalement convaincante.

De la même manière, la décision *Rudder* c. *Microsoft* rendue par la Cour supérieure de l'Ontario[89] a souvent donné lieu à une acceptation jugée inconditionnelle par un juge canadien, et cette fois, directement sur la notion de «clickwrap». De la même manière également, si la décision paraît bonne, elle n'est assurément pas transposable à toutes les situations de contrats électroniques. D'abord, parce que la requête initiée par deux étudiants en droit pour une somme de 75 millions de dollars semblait quelque peu frivole et ce, en dépit de l'absence d'explication des faits dans la demande. En effet, l'action visait un recours collectif au nom de 89 000 abonnés payants du service d'information MSN. L'étape préliminaire consistait à rendre inapplicable une clause d'attribution de compétence, celle d'un juge situé dans l'État de Washington, lieu du siège social de Microsoft. Ensuite, parce que le juge Winkler considère que les requérants n'ont pas fait la preuve, d'une part, qu'il devait regarder avec suspicion la clause d'attribution de compétence en cause[90] et, d'autre part, que la mise à la connaissance par le biais d'un support électronique n'était pas substantiellement différente de ce qui se passe sur un support papier[91]. Ce dernier point, évidemment, nous

89. (1998) Cour supérieure de l'Ontario, disponible à http://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/_textes/rudder.doc.

90. *Ibid*.: «Forum selection clauses are generally treated with a measure of deference by Canadian courts. Madam Justice Huddart, writing for the court in *Sarabia* v. «*Oceanic Mindoro*», (1996) 4 C.P.C. (4th) 11 (B.C.C.A.), leave to appeal denied [1997] S.C.C.A. No. 69, adopts the view that forum selection clauses should be treated the same as arbitration agreements. She states at 20: Since forum selection clauses are fundamentally similar to arbitration agreements, [...] there is no reason for forum selection clauses not to be treated in a manner consistent with the deference shown to arbitration agreements. Such deference to forum selection clauses achieves greater international commercial certainty, shows respect for the agreements that the parties have signed, and is consistent with the principle of international comity.»

91. *Ibid*.: «The argument advanced by the plaintiffs relies heavily on the alleged deficiencies in the technological aspects of electronic formats for presenting the terms of agreements. In other words, the plaintiffs contend that because only a portion of the Agreement was presented on the screen at one time, the terms of the Agreement which were not on the screen are essentially «fine print». I disagree. The Member Agreement is provided to potential members of MSN in a computer readable form through either individual computer disks or via the Internet at the MSN website. In this case, the plaintiff Rudder, whose affidavit was filed on the motion, received a computer disk as part of a promotion by MSN. The disk contained the operating software for MSN and included a multi-media sign up procedure for persons who wished to obtain the MSN service. As part of the sign-up routine, potential members of MSN were

intéresse particulièrement dans la mesure où il s'agit d'une des rares décisions qui mesure «un peu» l'un et l'autre support[92]. Une chose apparaît clairement: la qualité des demandeurs, juristes, et surtout le fait qu'ils semblaient avoir une connaissance effective de la clause litigieuse[93], a été prise en compte.

En revanche, dans une situation sensiblement différente, il nous est difficile de trouver des arguments pour justifier la décision dans *Kanitz* c. *Rogers Cable*[94] où, toujours en Ontario, une Cour supérieure considère qu'une clause amendée et «posée» sur un site Internet est un mode suffisant de mise à la connaissance. Outre les remarques quant au fond qu'il est possible de faire sur une telle pratique[95], dans cette affaire, et malgré les arguments du demandeur relatifs à la forme du contrat[96] selon lequel 1) la notification aurait dû être effectuée par courriel[97], 2) le contrat en cause aurait

---

required to acknowledge their acceptance of the terms of the Member Agreement by clicking on an «I Agree» button presented on the computer screen at the same time as the terms of the Member Agreement were displayed.»

92. *Ibid*. Néanmoins, «there are no physical differences which make a particular term of the agreement more difficult to read than any other term, [...] no fine print. [...] The terms are set out in plain language, absent words that are commonly referred to as «legalese».»
93. *Ibid.* «Rudder admitted in cross-examination on his affidavit that the entire agreement was readily viewable by using the scrolling function on the portion of the computer screen where the Membership Agreement was presented. Moreover, Rudder acknowledged that he «scanned» through part of the Agreement looking for «costs» that would be charged by MSN. He further admitted that once he had found the provisions relating to costs, he did not read the rest of the Agreement.» D'ailleurs, il est intéressant de voir dans *Forrest* c. *Verizon Communications*, (2002) 805 A. 2d 1007, 1009, que l'appelant est lui-même un avocat employé par le ministère de la Justice.
94. (2002) 58 O. R. 3rd 299, également disponible à: http://www.dww.com/decisions/kanitz_v_rogers_cable_inc.pdf.
95. Notons seulement que certains systèmes de droit ont pris l'initiative d'interdire de telles pratiques à moins qu'une notification explicite ait été faite au consommateur dans la mesure où cela crée un déséquilibre indu entre les parties. En France, voir l'article *R. 132-2, al. 2 du Code de la consommation*, cité dans la recommandation nE 03-01 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de fourniture d'accès à l'Internet, *op. cit*., note 15.
96. Nous ne présentons et n'interprétons pas ici les arguments quant à la question d'iniquité (*unconscionability*) d'une telle clause que le juge n'a d'ailleurs pas reconnue, nos propos visant, comme vu précédemment, les arguments de forme et moindrement les arguments de fond.
97. Ce qui constitue techniquement une opération somme toute facile à effectuer, dans la mesure où cela peut être automatisé par le fournisseur d'accès. D'ailleurs, au regard des usages de la communauté, plusieurs compagnies importantes agissent désormais de la sorte. Voir aussi Jean BRAUCHER, «Replacing Paper Writings with Electronic Records in Consumer Transactions: Purposes, Pitfalls and Principles», (2003) 7 *North Carolina Banking Institute* 29, 36.

dû être sur la page d'accueil du site[98] et 3) la clause d'arbitrage en question était «enterrée» (*buried*) dans un ensemble d'autres clauses, le juge considéra l'amendement valable. Il statua en effet que le contrat initial prévenait l'adhérent que le rédacteur du contrat pouvait à sa convenance modifier le contrat de la sorte. Il tint compte par ailleurs de la nature du service et prétendit:

> I am also mindful, in reaching my conclusion on this point, of the fact that we are dealing in this case with a different mode of doing business than has heretofore been generally considered by the courts. We are here dealing with people who wish to avail themselves of an electronic environment and the electronic services that are available through it. It does not seem unreasonable for persons, who are seeking electronic access to all manner of goods, services and products along with information, communication, entertainment and other resources, to have the legal attributes of their relationship with the very entity that is providing such electronic access, defined and communicated to them through that electronic format.[99]

La preuve laisse entendre que le demandeur aurait admis s'être rendu sur la page mentionnant que le contrat avait été amendé[100]. Cette situation, qui s'apparente à une situation de «browswrap», ne nous paraît pas à l'écoute des arguments d'un client qui, il est vrai, n'avait pas fait les meilleurs efforts pour établir sa cause[101]. Cette décision n'offre guère de guides de comportement à une industrie naissante, qui en a pourtant bien besoin, et n'est pas conforme aux principes qui tendent à se dégager de plus en plus en

98. En effet, pas moins de cinq «clics» étaient nécessaires pour accéder au document en question.
99. *Précitée*, note 94, par. 32.
100. *Ibid.*, par. 25.
101. *Ibid.*, par. 12: «Before turning to my analysis of the issues, I should also mention that on this motion there were two affidavits filed. For the plaintiffs, an affidavit from the plaintiff, Hugh Wallis, was filed and on which he was cross-examined. For the defendant, an affidavit from Vic Pollen, Vice-President of Customer Operations, was filed. No cross examination took place on that affidavit. There are two consequences that flow from this. One is that the evidence of the defendant is largely unchallenged. The other is that I have only the evidence of one of the representative plaintiffs regarding the circumstances surrounding the execution of the user agreement, the efforts made to access the defendant's web site for updates to the user agreement, the alleged lack of notice to customers of the amendments to the user agreement, the allegations of unconscionability and so on.»

matière de gestion électronique[102]. Même si le demandeur avait une bonne connaissance du domaine et n'était peut-être pas dans une réelle situation de vulnérabilité[103], nous croyons qu'il est difficile d'attribuer une portée générale à la présente décision[104].

Cette situation est d'autant plus surprenante qu'aux États-Unis, toujours concernant les «browsewrap», l'affaire la plus retentissante *Specht* c. *Netscape*[105] a davantage fait preuve de mesure. Sans totalement condamner cette façon de faire, une distinction est néanmoins apparue avec le procédé de «clickwrap». Aussi, et se basant sur l'affaire *Pollstar*[106], le juge considère que le défendeur n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire pour offrir une mise à la connaissance suffisante aux plaignants. D'ailleurs, les autres

102. Si la notion de confiance est le maître mot qui découle du domaine de la consommation électronique et si son absence est souvent pointée du doigt comme la cause première de la «gueule de bois» du commerce électronique, l'une des solutions qui est la plus souvent utilisée pour pallier ce manque est justement de personnaliser la relation avec le client consommateur. Ainsi, une technique impersonnelle comme celle utilisée par le défendeur est assurément difficile à conseiller sur le plan commercial.

103. L'attitude du plaignant, qui dispose d'une maîtrise en informatique, a en effet été qualifiée de «non sincère» (*disingenuous*) (par. 29). Et le cœur du débat est peut-être situé ici. En fait, il nous apparaît que les motivations profondes du juge sont davantage de nature subjective relativement tant à la qualité du demandeur que sur la façon dont il a orchestré sa demande.

104. J. BRAUCHER, *loc. cit.*, note 97, p. 37: «Consumer protection enforcement actions have focused on misleading or unfair practices with respect to changes in terms, such as price increases or loss of aspects of service. If, for example, a consumer signs up for an initial term of access to an online service, notice should be given at that time that price and services may change upon renewal. Furthermore, when the renewal date arrives, it is safest to get active assent after disclosure, requiring the customer to send a message or to click to sign up for renewal. The customer should have a clear option to terminate the service to avoid the changed terms. Blanket assent to later changes, given at the time of contracting, is insufficient. Tricky practices with respect to renewal are very annoying to customers. They are not a recipe for long-term customer loyalty or trouble-free relationships with regulators.» (les notes de bas de page ont été enlevées).

105. (S.D.N.Y. 2001) 150 F. Supp. 2d 585, également disponible à http://www.nysd.uscourts.gov/courtweb/pdf/D02NYSC/01-07482.PDF.

106. *Pollstar* c. *Gigmania*, (E.D. Cal. Oct. 17, 2000) No. CIV-F-00-5671, 2000 WL 33266437: «Viewing the web site, the court agrees with the defendant that many visitors to the site may not be aware of the license agreement. Notice of the license agreement is provided by small gray text on a gray background [...]. No reported cases have ruled on the enforceability of a browse wrap licence [...]. While the court agrees with [the defendant] that the user is not immediately confronted with the notice of the license agreement, this does not dispose of [the plaintiff's] breach of contract claim. The court hesitates to declare the invalidity and unenforceability of the browse wrap license agreement at this time.»

produits *Netscape* ne peuvent être téléchargés que si un «clic» a été expressément actionné[107]. La réponse à cette dernière façon de contracter paraît donc plus limpide et beaucoup moins aléatoire.

Une chose est sûre, il est difficile de considérer que ces décisions «phares» puissent à elles seules dégager des principes de base eu égard à l'importance de la situation qui les caractérise. Il importe donc d'aller plus loin dans la recherche de critères. Mais ceci demande au préalable une analyse extra-juridique de ce qu'est le «clic».

2.2.1.2 Réalité communicationnelle du «wrap»

Pourtant, il est difficile de ne pas tenir compte de la réalité que ces phénomènes, le «clic» et le lien hypertexte, constituent. En effet, il importe de considérer certains éléments qui nuisent aux fonctions qu'ils sont censés remplir, à savoir en l'occurrence la manifestation de volonté. D'abord, et si l'on étudie particulièrement le cas du «clic», ce procédé est banal, trop banal, et il apparaît clairement que le «cliqueur» appuie sur un icône ou un bandeau sans toujours avoir à l'esprit que son acte est susceptible de conséquences juridiques[108]. Il est donc facile pour l'internaute de cliquer de façon compulsive, d'autant plus qu'il aura effectué le même geste pour simplement ouvrir son ordinateur. Ensuite, ce comportement demande à être socialement et psychologiquement appréhendé, ce qui n'est pas encore le cas semble-t-il. Plutôt que de s'associer à un texte, se l'approprier, le «cyberlecteur», conformément aux propos de Christian Vandendorpe, «zappe»[109], butine. L'auteur écrit à ce sujet:

> Comment retenir le lecteur de cliquer tous azimuts, et de passer ainsi à côté de développements que l'auteur considère comme importants? En soi, chaque bouton à cliquer est une invitation à aller plus loin, une promesse de contenu.[110]

---

107. *Specht* c. *Netscape*, précitée, note 105, p. 14.
108. Un «clic» peut en effet être utilisé pour des actions variées comme l'ouverture d'une session d'utilisation de logiciel, comme un mode de navigation sur Internet, etc. Il est notamment possible de penser à tous les «clics» opérés, le matin, afin d'ouvrir son ordinateur, et ce, sans qu'il n'y ait forcément manifestation de volonté consécutive d'une formation d'un contrat.
109. C. VANDENDORPE, *loc. cit.*, note 58, p. 14.
110. *Ibid.* On peut lire également: «Par le mécanisme de dévoilement qui lui est inhérent, ce système en appelle particulièrement à la psychologie enfantine. Valéry a noté combien l'enfant tend à faire fonctionner tout ce qui est susceptible d'un fonctionnement: S'il y a un anneau, on tend à le tirer, une porte, à l'ouvrir,

Autre élément, il est de la nature même d'Internet d'aller vite et de brûler les étapes[111]. Il serait donc peut-être nécessaire de sciemment tenter de ralentir le processus; de donner du temps au temps pour permettre l'appréciation des clauses contractuelles.

Sans doute, il est donc impérieux que le caractère passif du «clic» fasse l'objet d'une prise de conscience de la part de celui qui s'oblige; qu'il soit consécutif d'une action plus significative dans l'esprit du «cliqueur». C'est ce que nous verrons maintenant avec des illustrations de solutions.

2.2.2 Solutions proposées

Le commerce électronique est parfois qualifié de «zone de non-droit»; la notion de «vide juridique»[112] fut plusieurs fois considérée comme étant associée au cyberespace et aux tentatives de son encadrement. Il n'y a rien de plus faux si l'on se réfère tant à la jurisprudence[113]

---

une manivelle, à la tourner – une culasse, à la faire jouer. [...] S'il y a un escalier, à le gravir [...] un morceau de bois, à le mordre, un bassin d'eau, à y jeter toute chose. (*Cahiers I*, p. 912) De façon générale, le déplacement par clics de souris contribue à donner au lecteur le sentiment d'avoir le plein contrôle de l'objet (dans la mesure où le programmeur a bien voulu laisser ce contrôle au lecteur [...]) et de pouvoir suivre souverainement ses impulsions. Par la médiation technologique, l'usager se donne ainsi un sentiment de puissance bien supérieur à celui que procure la manipulation des pages d'un livre. En somme, la souris produit un effet analogue à celui de la télécommande dans le domaine de la télévision. Le simple fait de pouvoir changer de chaîne à partir d'une légère impulsion du pouce encourage une consommation frénétique de miettes d'émissions. De même, la navigation par souris tend à encourager des déplacements chaotiques et extrêmement rapides, au cours desquels le lecteur n'a pas toujours le temps d'assimiler l'information qui lui est présentée.»

111. Roger E. SCHECHTER, «The Unfairness of Click-On Software Licenses», (2000) 46 *Wayne Law Review* 1735, 1742-1743. *Supra*, titre 2.1.1.

112. André LUCAS, «La réception des nouvelles techniques dans la loi: l'exemple de la propriété intellectuelle», dans Ysolde GENDREAU (dir.), *Le lisible et l'illisible*, Montréal, Éditions Thémis, 2003, p. 125, p. 134: «Il y a un véritable fantasme, relayé par les médias et souvent par les responsables politiques, du vide juridique. La vérité est que les groupes de pression appellent vide juridique la règle existante qui ne leur convient pas. Prétendre légiférer à chaque nouvelle percée technique, c'est se condamner à une fuite en avant qui ne peut être que porteuse d'insécurité juridique.»

113. Par exemple *America Online* c. *Booker*, (Fla. Dist. Ct. App. Feb. 7, 2001) No. 3D00-2020, 2001 WL 98614; *America Online* c. *Super. Ct.* (*In re* Mendoza), (2001) 108 Cal. Rptr. 2d 699; *Caspi* c. *Microsoft Network*, (N.J. Super. Ct. App. Div. 1999) 732 A.2d 528; *Celmins* c. *America Online*, (1999) 748 So. 2d 1041; *Compuserve* c. *Patterson*, (1996) 89 F.3d 1257; *Groff* c. *America Online*, (R.I. Super. Ct. May 27, 1998) No. PC 97-0331, 1998 WL 307001; *Hotmail* c. *Van $ Money Pie*, (N.D. Cal. Apr. 16, 1998) Nos. C-98JW PVT ENE, C 98-20064JW, 1998 WL 388389; *Lieschke* c. *RealNetworks*, (N.D. Ill. Feb. 11, 2000) Nos. 99 C

qu'à la doctrine[114], qui apportent en matière de consentement électronique un lot fort fourni d'exemples, de solutions aussi.

7274, 99 C 7380, 2000 WL 198424; *In re RealNetworks*, (N.D. Ill. May 8, 2000) No. 00 C 1366, 2000 WL 631341; *Williams* c. *American Online*, (2001) 43 U.C.C. Rep. Serv. 2d 1101; *Specht* c. *Netscape Communications*, précitée, note 105; *Ticketmaster* c. *Tickets.com*., (C.D. Cal. Mar. 27, 2000) No. CV 99-7654 HLH, 2000 WL 525390; *Williams* c. *America Online*, (Mass. Super. Ct. Feb. 8, 2001) No. CIV A. 00-962, 2001 WL 135825; *Mortenson* c. *Timberline Software*, (1999) 970 P. 2d 803; *Forrest* c. *Verizon Communications*, *précitée*, note 93.

114. On peut citer sur le sujet les auteurs suivants: Anthony M. BALLOON, «From Wax Seals to Hypertext: Electronic Signatures, Contract Formation, and a New Model for Consumer Protection in Internet Transactions», (2001) *Emory Law Journal* 905; Melissa ROBERTSON, «Is Assent still a Prerequisite for Contract Formation in Today's economy?», (2003) *Washington Law review* 265; Mark A. LEMLEY, «Intellectual Property and Shrinkwrap Licenses», (1995) 68 *Southern California Law Review* 1239, aussi disponible à http://cyber.law.harvard.edu/property/alternative/lemley1.html; Richard G. KUNDEL, «Recent Developments in Shrinkwrap, Clickwrap and Browsewrap Licenses in the United States», (2002) 9-3 *E LAW – Murdoch University Electronic Journal of Law* disponible à http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v9n3/kunkel 93nf.html; Jennifer FEMMINELA, «Online Terms and Conditions Agreements: Bound by the Web», (2003) *Saint John's Journal of Legal Commentary* 87; Sean F. CROTTY, «The How and Why of Shrinkwrap License Validation under the Uniform Computer Information Transaction Act», (2000) 33 *Rutgers Law Journal* 745; David L. HAYES, «The Enforceability of Shrinkwrap License Agreements On-line and Off-line», (1997) disponible à http://www.fenwick.com/pub/ip_pubs/Enforceability%20Shrinkwrap/shrinkwrap.htm; Francis M. BUONO et Jonathan A. FRIEDMAN, «Maximizing the Enforceability of Click-Wrap Agreements», (1999) 4-3 *Journal & Technology Law Journal* 3, disponible à http://journal.law.ufl.edu/~techlaw/4-3/friedman.html#ren*; David A. EINHORN, «Shrink-wrap Licenses: the Debate Continues», (1998) 38 *IDEA* 383; Peter BROWN, «Validity of Clickwrap Licenses», (2002) *Practising Law Institute* 45; Daniel B. RAVICHER, «Facilitating Collaborative Software Development: The Enforceability of Mass-Market Public Software Licenses», (2000) 5 V*irginia Journal of Law and Technology* 11, disponible à http://www.vjolt.net/vol5/issue3/v5i3all-Ravicher.html; Martin H. SAMSON, «Click-Wrap Agreement Held Enforceable», (2000) http://www.phillipsnizer.com/artnew27.htm; Jean BRAUCHER, «Delayed Disclosure in Consumer E-Commerce as an Unfair and Deceptive practice», (2000) 46 *Wayne Law Review* 1805; Mark BUDNITZ, «Consumers Surfing for Sales in Cyberspace: What Constitutes Acceptance and What Legal Terms and Conditions Bind the Consumer?», (2000) 16 *Ga. St. Univ. L. Rev.* 741; Francis M. BUONO, Demetrios A. ELEFTHERIOU et Stephanie PODEY, «The Hype over Hyperlinked Terms of Service – They are Likely Unenforceable», (déc. 2000 – jan. 2001) *E-Com. L. Rpt*. 2; Dawn DAVIDSON, «Click and Commit: What Terms Are Users Bound to When They Enter Web Sites?», (2000) 26 *William Mitchell Law Review* 1171; Jane M. ROLLING, «The UCC Under Wraps: Exposing the Need for More Notice to Consumers of Computer Software with Shrinkwrapped Licenses», (1999) 104 *Commercial Law Journal* 197 (1999); Zachary M. HARRISON, «Just Click Here: Article 2B's Failure to Guarantee Adequate Manifestation of Assent in Click-wrap Contracts», (1998) 8 *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal* 907; Darren C. BAKER, «ProCD v. Zeidenberg: Commercial Reality, Flexibility in

Mais avant de les découvrir dans le détail, il nous apparaît que le traitement de nombreuses sources juridiques nous amène à considérer, comme le juge Easterbrook l'affirme accessoirement dans l'affaire *ProCD* c. *Zeidenberg*, que la question du consentement en est une de «coût de transaction»[115]. Aussi, et eu égard à notre perspective axée sur la recherche de solutions, il nous est possible d'identifier deux grandes catégories de critères.

En premier lieu, on peut identifier certains critères subjectifs et, parmi eux, cette notion pourrait être évaluée au regard de l'importance de la clause contractuelle en cause, de la facilité à la faire connaître au mieux à l'adhérent, de la qualité de l'adhérent ou encore de la connaissance effective de ce dernier. Plus généralement, il importe d'évaluer l'effort déployé par le rédacteur pour faire connaître les clauses contractuelles à celui qui souscrit. Un autre critère subjectif tient lieu également, nous l'avons vu dans *ProCD*, de l'attitude opportuniste de certains profiteurs[116]. Plus généraux, ces critères subjectifs découlent en grande partie du bon sens. En effet, ce formalisme indirect[117] demande qu'une adéquation soit faite entre

---

Contract Formation, and Notions of Manifested Assent in the Arena of Shrinkwrap Licenses», (1997) 92 *North Western University Law Review* 379; Joseph C. WANG, «*ProCD, Inc.* v. *Zeidenberg* and Article 2B: Finally, the Validation of Shrinkwrap Licenses», (1997) 16 *John Marshall Journal of Computer & Information Law* 439; Donnie L. KIDD et William H. DAUGHTREY, «Adapting Contract Law To Accommodate Electronic Contracts: Overview and Suggestions», (2000) 26 *Rutgers Computer & Technology Law Journal* 215; Mark SELICK, «E-Contract Issues and Opportunities for the Commercial Lawyer», (2000) 16 *Banking and Finance Law Review* 1; David WHITETAKER, «An Overview of Some Rules and Principles for Delivering Consumer Disclosures Electronically», (2003) 7 *North Carolina Banking Institute* 11; Batya GOODMAN, «Honey, I Shrink-Wrapped the Consumer: The Shrink-Wrap Agreement as an Adhesion Contract», (1999) *Cardozo Law Review* 319; David E. CASE, «Common Mistakes Made by Licensors in Administrating Clickwrap Agreements», (2002) 19 *Computer and Internet Lawyer* 16; R. A. HILLMAN et J. J. RACHKLINSKI, *loc. cit*., note 23; R. E. SCHECHTER, *loc. cit*, note 111; Lydia WILHELMI, *loc. cit*., note 11; R. J. CASAMIQUELA, *loc. cit*., note 81; K. M. DAS, *loc. cit*., note 74; S. J. SPOONER, *loc. cit*., note 75; J. BRAUCHER, *loc. cit*., note 97.

115. *ProCD* c. *Zeidenberg*, précité, note 79, par. 2: «accelerating effectiveness and reducing transactions costs».

116. C'est le cas dans *ProCD* c. *Zeidenberg*, précité, note 79, mais aussi dans *Rudder* c. *Microsoft*, précité, note 89. L'on peut également citer *Register.com* c. *Verio*, (1998) 126 F. Supp. 2d 238 (individu utilisant les listes de personnes inscrites sur ce registraire de noms de domaine pour faire du pourriel et même si le contrat électronique en était un de «browsewrap»).

117. Par formalisme indirect, entendons une forme qui n'est pas prépondérante à la validité d'un acte mais qui aide à sa preuve. Voir Jérôme HUET et Herbert MAISL, *Droit de l'informatique et des télécommunications*, Paris, Litec, 1989, p. 657; Alain PIEDELIEVRE, *Les transformations du formalisme dans les*

l'importance de la transaction et l'effort mis en œuvre pour la conclure. Un équilibre doit donc être proposé entre la diligence employée par le commerçant pour faire connaître les clauses contractuelles en question et un mode de formation des contrats électroniques qui soit rapide et efficace. Il s'agirait donc de mettre en place une sorte de «test de proportionnalité»[118], comme il s'en exerce en droit constitutionnel ou administratif.

Aussi, face au caractère général des critères subjectifs, nous mettrons l'accent sur les autres critères. En effet, et en second lieu, la jurisprudence et la doctrine ont tenté de proposer des critères objectifs comme la capacité de vérifier les éléments essentiels du contrat avant de contracter, la clarté des clauses et du processus contractuel, l'aménagement de l'espace visuel de l'acceptation de l'adhérent, etc. En fait, ces critères objectifs permettent d'apprécier le quatrième et dernier critère subjectif, à savoir l'effort du commerçant à faire connaître le contenu de son contrat. Des critères qui permettraient en effet d'amorcer une tentative d'encadrement d'une pratique qui tirerait profit d'une meilleure harmonisation[119].

Parmi les critères objectifs qui aident tant à la lisibilité du document qu'à la prise de conscience du «clic», à sa validité, un groupe d'auteurs[120], sur la base de la jurisprudence américaine, en a

---

obligations civiles, Thèse française, Paris, 1959, p. 71-72: «Le formalisme indirect est le régime où l'élément formel n'est pas prépondérant. Au sens strict du mot, il n'y a même pas formalisme puisque, en théorie, l'acte juridique créé sans l'emploi des formes prévues ne sera pas entaché de nullité; bien au contraire il conservera toute sa validité. Mais, si l'on passe sur le plan pratique, ou mieux si l'on envisage l'efficacité des droits, on constate que le principe du consensualisme est alors fortement atténué. [...]. Atténuation au consensualisme peut-être, mais nous croyons qu'il faut plutôt voir dans ces manifestations un formalisme indirect, car, en pratique, on est obligé de passer par une certaine forme. Que vaut en effet un droit que l'on ne peut ni prouver, ni opposer! Ce n'est plus qu'une pure vue de l'esprit qui ne permet pas de faire apparaître l'inévitable corollaire du droit en fonction de son existence, la sanction.» Voir aussi Jacques FLOUR, *op. cit*., note 3, p. 101.

118. K. M. DAS, *loc. cit*., note 74.

119. Allan FARNSWORTH, *Farnsworth on Contracts*, vol. 1, Boston, Little, Brown and Company 1990, Section 4.26: «Standardization of agreements serves many of the same functions as standardization of goods and services; both are essential to a system of mass production and distribution. Scarce and costly time and skill can be devoted to a class of transactions rather than the details of individual transactions.»

120. Christina L. KUNZ, Heather THAYER, Maureen F. DEL DUCA, et Jennifer DEBROW, «Click-Through Agreements: strategies for avoiding disputes on validityofassent», (2001) http://www.steptoe.com/webdoc.nsf/Files/220b/$file/220b.pdf; AMERICAN BAR ASSOCIATION, «Bibliography on Click-Through Agreements», (2002) http://www.abanet.org/buslaw/cyber/sub/econtracting/materials/20020930bib.pdf.

identifié cinq catégories majeures[121] qui permettent de faire une synthèse de ce qui a parfois déjà été étudié.

En premier lieu, et ce peut paraître une évidence[122], l'adhérent ou le consommateur doit être en mesure d'accéder aux clauses contractuelles avant la conclusion proprement dite du contrat électronique[123]. Sans ce préalable, il ne doit pas pouvoir avoir accès aux bien, service ou licence qu'il entend acquérir[124]. De plus, les clauses contractuelles doivent être facilement lisibles[125], à savoir, notamment, que l'usage des liens hypertextes doit être calculé et, par exemple, que l'impression doit pouvoir être facilitée. Enfin, l'accès

121. Ces cinq grands groupes sont inspirés par cette dernière référence.
122. Pourtant, Jean Braucher, professeur américain, qui a participé à la rédaction d'un projet fédéral sur les ventes en ligne d'œuvres protégées par le droit d'auteur (UCITA), prétendait en 1999 que sur 64 compagnies qui vendaient en ligne de tels produits bénéficiant des protections contractuelles spécifiques, huit seulement permettaient à l'acheteur de les connaître avant que le paiement ne soit fait.
123. *Ticketmaster* c. *Tickets.com*, précité, note 113; *Williams* c. *American Online*, précité, note 113; *Specht* c. *Netscape Communications*, précité, note 105; *Pollstar* c. *Gigamania*, précité, note 106. Mentionnons également la *Loi ontarienne de 2002 sur la protection du consommateur*, L.R.O. 2002, c. 30, art. 37 à 40 portant sur les «Conventions électroniques», disponible à http://www.canlii.org/on/loi/lcon/20030205/l.o.2002c.30ann.a/tout.html qui prévoit à l'article 38 (1): «Le fournisseur divulgue au consommateur les renseignements prescrits avant de conclure une convention électronique avec lui.» *Loi manitobaine sur la protection du consommateur*, C.P.L.M. c. C200, disponible à http://www.canlii.org/mb/loi/cplm/20030312/c.p.l.m.c.c200/tout.html, art. 127 à 135 dans une section s'intitulant «Conventions Internet» et qui prévoit: «129(2) Pour l'application du paragraphe (1), le vendeur est réputé avoir fourni par écrit à l'acheteur les renseignements prescrits s'il: a) les a envoyés à l'adresse électronique que l'acheteur lui a donnée à cette fin; b) les a mis sur Internet de telle sorte que l'acheteur: (i) y ait accédé avant de conclure la convention, (ii) puisse les conserver et les imprimer. «An *Act to Amend The Consumer Protection Act*», Saskatchewan, 2002, ch.16, disponible à http://www.qp.gov.sk.ca/documents/english/Chapters/2002/chap-16.pdf, art. 75(5) à 75(9) dans une section s'intitulant «Internet Sale Contract» et qui dispose: «75.52(1) Before entering into an Internet sales contract with a consumer, a supplier must: (a) disclose to the consumer the information prescribed for the purposes of this section; and (b) provide to the consumer an express opportunity: (i) to accept or decline the Internet sales contract; and (ii) to correct errors immediately before entering into the Internet sales contract. (2) A supplier is considered to have disclosed to the consumer the information prescribed pursuant to clause (1)(a) if the information is: (a) prominently displayed in a clear and comprehensible manner; and (b) made accessible in a manner that ensures that the consumer: (i) has accessed the information; and (ii) is able to retain and print the information.»
124. *Ibid.*
125. *In re RealNetworks*, *précité*, note 113; *Rudder* c. *Microsoft*, précité, note 89.

au contrat devrait pouvoir être également disponible une fois le contrat conclu[126].

En deuxième lieu, les auteurs identifient des critères reliés à la présentation générale des clauses contractuelles qui doit être de bonne qualité, adaptée au support, et conforme aux exigences formelles comme celles d'écrit[127] ou de signature.

En troisième lieu, le consentement doit être explicite. Pour y parvenir, plusieurs propositions peuvent être préconisées. D'abord, il peut être utile que l'acceptation soit mise en perspective à côté d'une alternative de refus. Ainsi, le bouton «j'accepte» doit être positionné à côté d'un autre inscrit «je refuse»[128]. Dans ce dernier cas, le bien ou le service sera refusé au cocontractant. Ensuite, et cela paraît évident, l'icône de dialogue doit être claire et sans ambiguïté[129]. Encore, il importe que le procédé utilisé pour manifester le consentement de celui qui s'engage soit sans équivoque et ne corresponde pas à un comportement utilisé dans le cours normal de l'utilisation du site[130]. De façon encore plus explicite, et afin d'éviter tout risque, il est possible de faire en sorte que le consentement se manifeste par le biais d'une zone de saisie où l'adhérent intégrerait son nom ou tout autre identifiant permettant de symboliser son action.

---

126. *Supra*, Partie 1, par. A, i), notamment en ce qui a trait à la situation européenne (*Directive sur le commerce électronique*, *précitée*, note 49). Ce dernier élément n'est également pas sans nous rappeler la notion de «consultation ultérieure» que l'on trouve dans la *Loi modèle sur le commerce électronique* de la CNUDCI (disponible à http//www.uncitral.org/french/texts/electcom/ml-ecomm-f.htm) pour définir la notion d'écrit.
127. *In re RealNetworks*, précité, note 113. Dans cette affaire, le litige portait sur une clause arbitrale qui doit être «écrite». Le juge, ignorant les critères habituels de «consultation ultérieure» (comme dans les provinces du Canada anglais) ou «d'intégrité» (comme au Québec et en France), préfère avancer celui selon lequel le document pouvait être «printed and stored».
128. *Caspi* c. *Microsoft Network*, précité, note 113; *Groff* c. *American Online*, précité, note 113; *Specht* c. *Netscape Communications*, précité, note 105. Là encore, voir la *Loi ontarienne 2002 sur la protection du consommateur*, *précitée*, note 123, art. 38(2): «Le fournisseur donne expressément au consommateur la possibilité d'accepter ou de refuser la convention et de corriger les erreurs immédiatement avant de la conclure.»
129. *Specht* c. *Netscape Communications*, précité, note 105.
130. L'on peut notamment penser à *Register.com* c. *Verio*, précité, note 116, où le contrat se concluait par le biais de la phrase suivante: «by submitting this query [to the web site's database], you agree to abide by these terms». Ainsi, la manifestation de volonté était matérialisée par l'envoi du message, ce qui selon *Specht* c. *Netscape Communications*, précité, note 105, ne constitue pas un comportement significatif susceptible de valoir manifestation de volonté.

En quatrième lieu, le procédé contractuel doit pouvoir permettre une correction adaptée à ce à quoi l'adhérent ou le consommateur s'est obligé. Si les auteurs auxquels nous nous référons prennent appui sur ce point sur le *Uniform Electronic Transaction Act* qui à son article 10(2) permet à l'adhérent d'aussitôt annuler l'action qu'il vient d'entreprendre par erreur[131], solution que l'on retrouve d'ailleurs dans la *Loi québécoise concernant le cadre juridique des technologies de l'information*[132], cette correction peut prendre différentes formes. Ainsi, elle peut se matérialiser dans les lois qui permettent en certaines circonstances un droit de repentir ne demandant aucune justification[133], dans certaines jurisprudences qui considèrent qu'un consentement est effectif dès lors que le consommateur n'a pas exercé le droit de repentir qui lui était conventionnellement octroyé[134] ou dans la doctrine qui prône un droit de correction, généralement d'une journée ou deux, plus connu sous l'appellation de «cooling-off period»[135].

Enfin, et en cinquième lieu, eu égard au caractère tri-temporel du contrat électronique[136], il importe qu'une trace de ce contrat puisse être accessible. Cela peut se faire soit par l'incitation de l'adhérent à imprimer les conditions de vente du contrat, soit en réservant la tâche au commerçant lui-même[137].

---

131. Disponible à http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/fnact99/1990s/ueta99.htm.
132. *Précitée*, note 49, art. 35: «La partie qui offre un produit ou un service au moyen d'un document préprogrammé doit, sous peine d'inopposabilité de la communication ou d'annulation de la transaction, faire en sorte que le document fournisse les instructions nécessaires pour que la partie qui utilise un tel document puisse dans les meilleurs délais l'aviser d'une erreur commise ou disposer des moyens pour prévenir ou corriger une erreur. De même, des instructions ou des moyens doivent lui être fournis pour qu'elle soit en mesure d'éviter l'obtention d'un produit ou d'un service dont elle ne veut pas ou qu'elle n'obtiendrait pas sans l'erreur commise ou pour qu'elle soit en mesure de le rendre ou, le cas échéant, de le détruire.»
133. Par exemple, et sauf exceptions, la *Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance*, Journal officiel nE L 144 du 04/06/1997 p. 0019-0027, art. 6.
134. *Hill* c. *Gateway*, (1996) http://www.law.emory.law.edu/7circuit/jan97/96-3294.html; *Bischoff* c. *DirectTV*, (2002) 180 F. Supp. 2d 1097, 1107.
135. Par exemple Anthony T. KRONMAN, «Paternalism and the Law of Contracts», (1983) 92 *Yale Law Journal* 763, 764.
136. Ian R. MACNEIL, «The Many Futures of Contracts», (1974) 47 *Southern California Law Review* 691, 706. Il évoque notamment cette question de la multiplicité temporelle dans un paragraphe dénommé «Conscious Awareness of Past, Present and Future». Cela rejoint le point développé par E. KATSH, *op. cit*., note 6, p. 129.
137. *Supra*, Partie 1, par. A, ii), et notamment les notes 62 et 63.

Ces cinq catégories constituent assurément une ébauche de systématisation de la forme qu'un contrat électronique diligemment traité devrait idéalement satisfaire; et satisfera vraisemblablement bientôt quand le marché se rendra compte de l'importance commerciale de prendre en considération l'utilisateur final.

3. Signature électronique

Une fois le consentement électronique disséqué, il est utile de s'interroger sur la forme la plus commune de le manifester: la signature. La forme la plus commune, certes, mais pas la seule, le droit, et principalement la jurisprudence[138], accordant une certaine souplesse pour apprécier la réalisation du consentement: les pratiques, des attitudes conventionnellement acceptées[139], le comportement, une machine[140],

138. *Supra*, les propos tenus par le doyen Flour, note 3, quant au rôle de la jurisprudence face à l'appréciation du formalisme.

139. Les conventions sur la preuve étant généralement considérées comme étant d'ordre privé. Largement développées en matière d'É.D.I. (échanges de documents informatisés), les conventions relatives à la preuve sont également appelées «accord d'interchange» ou «accord d'échange». En l'espèce, il s'agira d'un contrat-cadre par lequel deux ou plusieurs personnes, physique ou morale, établissent les conditions juridiques et les techniques d'utilisation de leurs ordinateurs dans le cadre de leurs relations contractuelles commerciales. Sur la question, en droit français, voir par exemple *Cass. Civ. 8 juin 1896*, [1897] 1 D.P. 464; *Cass. Civ. 6 janvier 1936*, [1936] D.H. 115; *Cass. Civ. 6 mars 1958*, [1958] 2 J.C.P. 10902; *Cass. Civ. 16 novembre 1977*, 3 Bulletin civil nE393; *Cass. Civ. 8 novembre 1989*, 1 Bulletin civil nE312; Isabelle de LAMBERTERIE, «De la validité des conventions de preuve (à propos de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 1989)», (août 1990) *Cahiers Lamy de l'informatique* F 1. Elle est corroborée par la doctrine Jacques GHESTIN et Gilles GOUBEAUX, *Traité de droit civil – Introduction générale*, Paris, L.G.D.J., 1990, nE595, p. 559. En droit québécois, voir notamment Pierre TRUDEL, Guy LEFEBVRE et Serge PARISIEN, *La preuve et la signature dans les échanges de documents informatisés au Québec*, Québec, Publications du Québec, 1993.

140. Par exemple Jérôme HUET, «Le consentement échangé avec la machine», (1995) 39 *Revue de jurisprudence commerciale* 124; Tom ALLEN et Robin WIDDISON, «Can Computers Make Contracts?», (1996) *Harvard Journal of Law and Technology* 25; Christopher C. NICOLL, «Can Computers Make Contracts?», (janvier 1998) *Journal of Business Law* 35; Marshall S. WILLICK, «L'intelligence artificielle: les approches juridiques et leurs implications», dans *Ordre juridique et ordre technologique*, Cahiers S.T.S., nº 12, Paris, Éditions du CNRS, 1986, p. 54; Lawrence B. SOLUM, «Legal personhood for Artificial Intelligences», (1992) 70 *North Carolina Law Review* 1231; Leon E. WEIN, «The Responsibility of Intelligent Artifacts: Toward an Automation Jurisprudence», (1992) 6 *Harvard Journal Law and Technology* 102, 116-118; Roger PENROSE, *The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics*, (Oxford/Toronto, Oxford University Press, 1989); John P. FISCHER, «Computers as Agents: A Proposed Approach to Revised U.C.C. Article 2», (1997) 72 *Indiana Law Journal* 545.

le silence même[141], peuvent chacun constituer une forme pour manifester un consentement. Outre cette souplesse dans l'appréciation de la signature, et sauf exception formelle[142], la signature n'est qu'une des façons de faire pour le manifester. L'intention prime et pour plagier l'expression de De Jouvenel, une formalité se doit d'être la servante du contrat, non sa maîtresse. Ainsi, par exemple, des juges ont, tant en common law qu'en droit civil, admis qu'une succession de messages pouvait constituer, ensemble, une manifestation de consentement, une intention pour ce faire[143].

141. Par exemple Jacques GHESTIN, *Traité de droit civil*, «La formation du contrat», 3e éd., Paris, L.G.D.J., 1993, p. 358 et s.

142. Par exemple, l'article 2826 C.c.Q.: «L'acte sous seing privé est celui qui constate un acte juridique et qui porte la signature des parties; il n'est soumis à aucune autre formalité.»

143. Dans le cas des contrats électroniques qui nous intéressent, il s'agit de savoir si l'un d'eux pourrait être formé, non pas, situation classique, par la succession de l'offre et de l'acceptation, mais par un faisceau d'indices susceptible de montrer l'intention des parties (la terminologie «indice» est utilisée par Jean-Pierre GRIDEL, *Le signe et le droit: les bornes – Les uniformes, la signalisation routière et autres*, vol. 162, Paris, L.G.D.J., 1979, p. 23-24. Selon ce dernier, il faut opposer le «signe juridique [...] en une manifestation sensible porteuse d'une notion immatérielle» et «l'indice», phénomène constaté, qui est un «événement quelconque dans lequel l'observateur découvre un sens à partir d'une interprétation raisonnée». Sur la base de cet auteur, J. GHESTIN, *op. cit*., note 141, p. 353, élabore une distinction entre ces deux degrés de manifestation de volonté: l'une est expressément exprimée, l'autre ne l'est qu'implicitement. «La manifestation de volonté, expresse ou tacite, constitue un signe; ce qui veut dire qu'elle doit avoir été accomplie par son auteur avec l'intention de communiquer à autrui ce pour quoi il s'engage. En revanche, lorsque derrière le fait pris en considération on ne discerne aucune volonté qui ait entendu conférer à celui-ci une signification à l'intention d'autrui, il ne s'agit que d'un indice, à partir duquel l'expression d'une volonté peut seulement être présumée.» Un essaim de correspondances ou de messages convergents, détenant dans leur globalité une volonté réelle, pourront-ils être pris en compte comme éléments constitutifs d'un contrat? Sans être obligé de reproduire une liste exhaustive de traités des contrats qui reprennent cette distinction comme une des bases conceptuelles d'une opération contractuelle, aussi bien dans les pays de droit civil ou de common law, il peut être instructif de citer certains points de vue quelque peu divergents remettant en cause ce postulat. Cette question a donné lieu a davantage d'illustrations en common law qu'en droit civil. Un des avis le plus instructif se trouve présenté par Lord Denning, alors juge à la Cour d'appel anglaise, dans l'arrêt *Gibson* c. *Manchester City Council*, ([1978] 2 All E.R. 583, 586 (C.A.)). «To my mind it is a mistake to think that all contracts can be analysed into the form of offer and acceptance [...] as I understand the law, there is no need to look for a strict offer and acceptance. You should look at the correspondence as a whole and at the conduct of the parties and see therefrom whether the parties have come to an agreement on everything that was material. If by their correspondence and their conduct you can see an agreement on all material terms, which was intended thenceforward to be binding, then there is a binding contract in law even though all the formalities have not been gone through». Dans le même sens, le juge Rand de la Cour suprême du Canada (*Dawson* c. *Helicopter Exploration Co.*, [1955] R.C.S. 868, 874-875) estimait

Néanmoins, l'incertitude est peu appréciée, en droit et en commerce, et la signature présente l'avantage de la simplicité, de l'habitude. La signature est un comportement socialement apprécié. La rigueur est donc à conseiller, ce qui est d'autant plus vrai dans un contexte électronique où la matérialité physique a disparu[144].

Aussi, face aux changements découlant de l'avènement des nouvelles technologies, il a fallu repenser le concept de signature. Comment la définir? Est-elle reliée à un support en particulier? À cette dernière question, la réponse est nécessairement «non», le droit n'ayant pas pour fonction d'empêcher l'avancement du progrès[145]. D'un autre côté, la signature est chargée d'attributs auxquels des conséquences juridiques sont attachées.

C'est la raison pour laquelle, sur le plan de la conception juridique, il est possible d'identifier une première étape où l'avènement de la signature électronique a donné lieu à l'identification des deux fonctions propres à toutes signatures, qu'elles soient manuscrites ou électroniques: l'identification de l'auteur, d'une part, et la manifestation de volonté, d'autre part. Cette appréciation s'est d'ailleurs manifestée tant dans la doctrine[146] que

---

qu'au lieu de rechercher formellement la succession d'une offre et d'une acceptation, les juges devraient plutôt s'attacher, conformément à l'expression du célèbre juge américain Cardozo, «with an obligation imperfectly expressed» (*Wood* c. *Lady Duff-Gordon*, (1917) 222 N.Y. 88, 90). Ce point de vue est d'autant plus étonnant de la part d'auteurs de doctrine de common law, où il est ordinairement consacré que le juge qui étudie le contrat, n'a pas à déterminer l'intention des parties au-delà de ce qui est déclaré, «domaine où de tout temps les cours anglaises ont marqué une grande répugnance à pénétrer». (René DAVID, «Cause et consideration», dans *Mélanges Maury*, t. 2, Paris, Dalloz, 1960, p. 111, 118). Cette attitude n'a pourtant pas été suivie par la Chambre des Lords qui prétendait, sauf cas exceptionnel, que la combinaison classique de l'offre et de l'acceptation ne devait pas être remise en cause. (*Gibson* c. *Manchester City Council* [1979] 1 All E.R. 972 (H.L.)). Il en va de même pour la jurisprudence canadienne de common law qui ne semble aucunement vouloir se dispenser de cette exigence formelle requérant la présence matérielle d'une offre et d'une acceptation pour qu'un contrat soit conclu. (Philip SLAYTON, «The Supreme Court of Canada and the Common Law of Contract», (1971) 17 *McGill Law Journal* 476, 479-484).

144. Sur le fait que le contrat électronique est davantage formel que le contrat sur support papier, voir V. GAUTRAIS, *op. cit*., note 5, p. 83 et s.

145. Par exemple, *Rolling* c. *Williann Investments Ltd*., (1989) 70 O.R. 2d 578 (C.A.): «Where technological advances have been made which facilitate communications and expedite the transmission of documents we see no reason why they should not be utilized. Indeed, they should be encouraged and approved.»

146. Par exemple Jean CARBONNIER, Droit civil – Les obligations, coll. «Thémis droit privé», t. 4, Paris, Presses universitaires de France, 1994, nE97: «est exigée à la fois pour identifier les parties et attester leur volonté»; Dirk SYX, «Vers de nouvelles formes de signature?», (1986) *Droit de l'informatique* 133; P. TRUDEL, G. LEFEBVRE et S. PARISIEN, *op. cit*., note 139.

dans la jurisprudence[147] et les lois[148] et a donné lieu au concept désormais consacré «d'équivalence fonctionnelle». Ce dernier principe, récemment adoubé dans la *Loi québécoise concernant le cadre juridique des technologies de l'information*[149] et la plupart des autres lois nationales sur le sujet[150], provient de la *Loi modèle de la CNUDCI sur le commerce électronique*[151] qui dispose que:

> [D]ans leur tentative d'apporter une solution juridique à certains des obstacles rencontrés par le commerce électronique, les auteurs de la loi-type se sont constamment référés aux situations juridiques connues dans le monde des documents-papier pour imaginer comment de telles situations pourraient être transposées, reproduites ou imitées dans un environnement dématérialisé. Les dispositions de la loi-type se sont donc constituées sur la base d'un inventaire des fonctions assurées, par exemple, par l'écrit, la signature ou l'original dans les relations commerciales traditionnelles.[152]

Il est néanmoins apparu récemment que cette première période, certes nécessaire, ne suffisait pas du fait de plusieurs éléments qui sur le plan conceptuel viennent compliquer la donne. D'autres critères de réalisation devaient être identifiés pour compléter ces deux fonctions essentielles (B), et ce, en tenant compte

147. Au Québec, voir la jurisprudence citée par François LANGELIER, *De la preuve en matière civile et commerciale*, Québec, Darveau, 1894, nE417, p. 180. En France, par exemple *C.A. Paris 22 mai 1975*, [1976] D.S. 8.

148. Par exemple l'article 2827 C.c.Q.: «La signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait à un acte de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement.»

149. Loi disponible à http://www.autoroute.gouv.qc.ca/loi_en_ligne/loi/loi%20161_francais.pdf. Article 1: «La présente loi a pour objet d'assurer: [...]; 3) l'équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique.»

150. L'on peut notamment penser à la *Loi ontarienne sur le commerce électronique*, *précitée*, note 65; les deux lois américaines (*Uniform Electronic Transaction Act* (http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/uecicta/eta1299.htm) et l'*Uniform Computer Information Transaction Act* (http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/ucita/ucita01.htm) et la *Loi française du 13 mars 2000* (http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow'numjo=JUSX9900020L).

151. Disponible à http://www.uncitral.org/french/texts/electcom/ml-ecomm-f.htm.

152. Éric A. CAPRIOLI et Renaud SORIEUL, «Le commerce international électronique: vers l'émergence de règles juridiques transnationales», (1997) 2 *Journal de droit international* 323, 382. Pour d'autres développements sur le concept, Vincent GAUTRAIS, «Le contrat électronique au regard de la Loi relative à l'encadrement des technologies de l'information», dans Vincent GAUTRAIS (dir.), *Le droit du commerce électronique*, Montréal, Thémis, 2002, p. 3, p. 9-10.

de spécificités conceptuelles propres au médium électronique (A). Ces deux parties permettront donc d'analyser les caractéristiques propres de la signature électronique tant au niveau conceptuel que pratique.

3.1 Spécificités conceptuelles de la signature électronique

En effet, au regard des lois qui sont intervenues autour de la signature électronique, il est possible d'apercevoir trois préoccupations qui colorent l'encadrement juridique de cette institution: d'abord, il ne fallait pas rendre la signature électronique moins probante et moins recevable que son équivalent papier. Ensuite, il importait de ne pas favoriser une technologie plutôt qu'une autre. Enfin, le traitement du concept de signature devait être totalement indépendant de son support. Ces trois éléments, fort louables au demeurant, ne sont en revanche pas dénués de conséquences sur l'interprétation du concept de signature. Ceci est en effet dû tant aux spécificités propres à la signature électronique (i) qu'aux différences inhérentes entre la signature électronique et son homologue papier (ii); des différences qui selon nous ont été trop rapidement oubliées.

3.1.1 Neutralité technologique

Pour parvenir à rendre possibles les trois précédentes volontés, un concept a été inventé: celui de neutralité technologique. Un concept qui, pour le moins, présente des différences d'appréciation selon les auteurs et les sources utilisées. D'ailleurs, une recherche préliminaire et pluridisciplinaire semble clairement dégager que ce principe de neutralité technologique, sans être une spécificité juridique, fait l'objet d'un débat très pointu en philosophie notamment. En effet, et outre le plaidoyer de Marshall McLuhan dans les années mille neuf cent soixante selon lequel «le message c'est le médium»[153], plusieurs scientifiques se sont rendu compte que la technologie a une incidence directe tant sur la substance, les relations humaines que sur les valeurs qu'elle implique[154]. Davantage ciblé sur nos propos, l'on peut facilement énoncer que les technologies de l'information

153. Marshall MCLUHAN, *Understanding Media: The Extensions of Man*, MIT Press, 1994, p. 7, disponible à http://heim.ifi.uio.no/~gisle/overload/mcluhan/umtoc.html.

154. Gilbert SIMONDON, *Du mode d'existence des objets techniques*, Paris, Aubier, 1958; Jacques ELLUL, *La technicité ou l'enjeu du siècle*, Paris, Armand Colin, 1954; Gilbert HOTTOIS, *Simondon et la philosophie de la culture technique*, De Boeck Université, 1993.

opèrent des changements suffisamment importants pour considérer qu'elles ne sont pas sans incidences sur le droit[155]. Nous avons pu le vérifier plus tôt avec la notion de consentement[156], où la capacité de lecture n'est pas uniforme. Il en est sans doute de même quant à la capacité de signer par le biais d'un «clic»[157]. Mais avant de considérer que ce principe ne se vérifie pas dans la réalité (b), nous aimerions essayer d'éclaircir un concept mal appréhendé (a).

3.1.1.1 Concept à géométrie variable

Parmi les tentatives de délimitation du concept de neutralité technologique, on peut identifier deux tendances[158]: la première consiste à considérer que ce principe fait référence au fait qu'une loi ne cherche pas à favoriser une technologie plutôt qu'une autre – l'électronique par rapport au papier, ou l'inverse[159] –; la seconde implique davantage que le traitement d'un document est indépendant du support utilisé, qu'il doit être interprété et évalué juridiquement sans référence directe à son support mais simplement quant à la qualité de son contenu. Parmi les définitions qu'il est possible de trouver[160], il existe, selon nous, une distinction fondamentale quant à la notion de neutralité technologique. En effet, si certains considèrent clairement que le concept s'attache aux lois, d'autres prétendent que les technologies sont neutres. Les premiers affirment que le concept se définit par le fait, pour une loi ou un règlement, de ne pas favoriser une technologie plutôt qu'une autre. Les seconds tendent à avancer que les technologies (papier et électronique) sont neutres dans le sens où elles offrent toutes des capacités de communications similaires.

155. Laurence LESSIG, *Code and Other Laws of Cyberspace*, Basic Books, 2000. Frank EASTERBROOK, «Cyberspace and the Law of the Horse», (1996) *University of Chicago Legal Forum* 206; Laurence LESSIG, «The Law of The Horse – What Cyberlaw Might Teach», (1999) *Stanford Technology Law Review* 501, aussi disponible à http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/finalhls.pdf.
156. *Supra*, titre 2.1.
157. *Supra*, titre 2.2.
158. V. GAUTRAIS, *loc. cit*., note 152, p. 11.
159. Dans la loi québécoise, *précitée*, note 49, on considère par exemple que les contrats de consommation réclamant certaines formalités *ad validitatem*, comme l'écrit, le double ou une signature, doivent obligatoirement être formés sur support papier. Article 103.
160. D'autres auteurs préfèrent évoquer les notions de neutralité technique et médiatique. Nous ne croyons pas qu'il y ait de différences substantielles entre les concepts. Sur ces notions, voir aussi Éric CAPRIOLI, *Le juge et la preuve électronique*, (1999) Juriscom.net disponible à http://www.juriscom.net/uni/doc/20000110.htm#fnB65; É. CAPRIOLI et R. SORIEUL, *loc. cit*., notes 152, 382 et s.

La première approche présente des avantages indéniables, notamment celui de ne pas avoir à modifier toutes les lois qui font référence, par exemple, à un écrit, une signature, un original. *A priori*, il est facile de s'accorder avec ceux qui prétendent qu'il est préférable d'avoir un législateur «avare» plutôt que «bavard» quant aux développements technologiques, la neutralité présentant des avantages de meilleure adaptation et d'une moins grande obsolescence[161]. Pourtant, certaines nuances peuvent être avancées: d'une part, une loi technique, quand elle traite d'un domaine technique comme celui des technologies de l'information, risque d'être mieux comprise par les «administrés». D'autre part, le temps des lois immémoriales est révolu et sans parler de lois «Kleenex», de lois jetables, l'on doit constater que la durée de vie des lois est dans les faits moindre dans un monde trépidant et transitoire comme le nôtre[162]. En revanche, il nous apparaît que le point de vue selon lequel une technologie est neutre est un principe faux.

Applicable tant à l'écrit, qu'à l'original et qu'à la signature, il permet de niveler les différences entre les supports en identifiant les lieux communs. Les prochaines lignes, justement, se proposent de faire le contraire: identifier les distinctions et volontairement stigmatiser les différences. Évidemment, l'objectif n'est pas de prétendre à l'incapacité de la signature électronique qui à bien des égards présente des attributs de sécurité et de confort beaucoup plus grands que son homologue papier. Néanmoins, la construction conceptuelle pour mettre en place la notion de neutralité technologique recèle, selon nous, des éléments de nature dogmatique.

Dans la première catégorie, qui consiste à considérer la neutralité technologique comme une «façon de faire», les interprétations ont donné lieu à certaines nuances plus ou moins floues. Une première approche consiste à clairement faire un lien entre le principe de neutralité technologique et la façon de faire une loi. Pour souligner cette vision, nous retiendrons d'abord la définition proposée par les professeurs Trudel et Poulin dans le cadre de la *Loi québécoise concernant le cadre juridique des technologies de l'information* qui définissent le concept de la façon suivante:

161. André LUCAS, «Le droit d'auteur et les mesures techniques», rapport général sur le droit d'auteur et les protections techniques *in* le droit d'auteur en cyberspace, journées d'études Amsterdam, 4-8 juin 1996, ALAI, Otto Cramwinkel, 1997, p. 348; É. CAPRIOLI et R. SORIEUL, *loc. cit*., notes 152, 382 citant Pierre Leclercq à ce sujet.

162. A. LUCAS, *loc. cit*., note 112, p. 128 et s. quant à la perte de permanence et de généralité des lois. Face à cette réalité, l'auteur implore le législateur à davantage de simplicité.

> Neutralité technologique: Caractéristique d'une loi qui énonce les droits et les obligations des personnes de façon générique, sans égard aux moyens technologiques par lesquels s'accomplissent les activités visées. La loi est désintéressée du cadre technologique spécifique mis en place.
>
> La loi ne spécifie pas la technologie qui doit être installée pour la réalisation et le maintien de l'intégrité des documents et l'établissement d'un lien avec un document. De plus, elle n'avantage pas l'utilisation d'une technologie au détriment d'une autre. La détermination de la valeur juridique des documents et des procédés d'authentification s'appuie sur des critères n'emportant pas l'obligation d'agir selon des normes ou standards particuliers.[163]

Cet élément s'est également traduit dans plusieurs lois ou textes internationaux par le fait que l'on ne pouvait refuser une technologie sur la seule base qu'elle est de nature électronique[164], ce qui d'ailleurs ne s'est quasiment jamais révélé dans la jurisprudence[165]. D'autres sources misent davantage sur le fait qu'aucune discrimination ne doit être faite[166] ou, ce qui peut être considéré

---

163. Daniel POULIN et Pierre TRUDEL (dir.), *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, texte annoté et glossaire*, Centre de recherche en droit public, septembre 2001, disponible à l'adresse suivante: http://www.autoroute.gouv.qc.ca/loi_en_ligne/glossaire/g109.html.

164. Par exemple, l'article 5 de la *Loi modèle de la CNUDCI sur le commerce électronique*, *précitée*, note 126, prévoit: «L'effet juridique, la validité ou la force exécutoire d'une information ne sont pas déniés au seul motif que cette information est sous forme de message de données.» La même idée est développée dans la Loi modèle de la CNUDCI sur les signatures électroniques, 05 juillet 2001, A/CN.9/483, disponible à http://www.uncitral.org/french/texts/electcom/ml-elecsign.pdf, article 3: «Aucune disposition de la présente Loi, à l'exception de l'article 5, n'est appliquée de manière à exclure, restreindre ou priver d'effets juridiques une quelconque méthode de création de signature électronique satisfaisant aux exigences mentionnées au paragraphe 1 de l'article 6 ou autrement satisfaisant aux exigences de la loi applicable.» Voir aussi l'article 2 de la *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*, *précitée*, note 49.

165. Une des rares illustrations que l'on peut déceler un juge faire preuve d'intransigeance à l'utilisation d'une nouvelle technologie est en droit français où, du fait de certaines dispositions du Code civil associant la signature au caractère manuscrit, quelques décisions semblaient faire état d'un refus sur cette seule base.

166. CNUDCI, «Rapport du Groupe de travail sur le commerce électronique sur les travaux de sa trente-huitième session», (2001) A/CN.9/484, p. 7, nE23, disponible à http://www.uncitral.org/french/sessions/unc/unc-34/484.pdf: «En ce qui concerne le paragraphe 5, on a demandé ce que signifiaient les mots «une approche techniquement neutre»». On a reconnu que ces mots, tels qu'ils étaient utilisés dans la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique,

comme étant similaire, qu'une technologie ne soit favorisée[167]. Pourtant, plusieurs lois ont sans coup férir favorisé certaines technologies: précisément, nous verrons plus loin, que l'encadrement des certificats permet de dégager des «signatures sécurisées, qualifiées ou avancées» qui bénéficient d'un régime probatoire plus conséquent[168]. Certes, d'autres modes de signatures sont possibles; il n'en demeure pas moins que certaines sont favorisées.

La seconde approche est plus substantielle et dispose de liens si forts avec la première qu'il existe souvent une confusion, voire une fusion, des deux éléments. Cette fusion, justement, est susceptible d'être aperçue à l'article 2 de la *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information* qui prévoit:

> À moins que la loi n'exige l'emploi exclusif d'un support ou d'une technologie spécifique, chacun peut utiliser le support ou la technologie de son choix, dans la mesure où ce choix respecte les règles de droit, notamment celles prévues au Code civil.
>
> Ainsi, les supports qui portent l'information du document sont interchangeables et, l'exigence d'un écrit n'emporte pas l'obligation d'utiliser un support ou une technologie spécifique.[169]

Si le premier paragraphe établit clairement que sauf exception, aucune technologie ne peut être occultée, le second est davantage un jugement de valeur ayant des conséquences substantielles.

3.1.1.2 Dogme sur le plan de la réalité

S'il existe une distinction de principe entre ces deux approches, neutralité des lois vis-à-vis des technologies, et neutralité des

---

exprimaient le principe de la non-discrimination entre l'information sur support papier et l'information communiquée ou stockée sous forme électronique. Il a été néanmoins généralement convenu que le projet de Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques devait également refléter le principe selon lequel aucune discrimination ne devait être faite entre les diverses techniques susceptibles d'être utilisées pour communiquer ou stocker électroniquement l'information, un principe souvent appelé «neutralité technologique». Voir aussi UNCITRAL, «Electronic Signatures Draft Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures», (2001) A/CN.9/WG.IV/WP.88, p. 37, disponible à http://www.uncitral.org/english/sessions/wg_ec/wp-88e.pdf.

167. John D. GREGORY, «Technology Neutrality and the Canadian Uniform Acts», dans Daniel POULIN, Actes du colloque international *Internet pour le droit*, 2002, Montréal, disponible à http://www.canlii.org/conf2002/actes/gregory.pdf.
168. *Infra*, Partie 2, par. B), i) a), s'intitulant *Critère de fiabilité*.
169. *Précitée*, note 49.

technologies, une confusion s'est instaurée entre les deux. Ceci est susceptible de se vérifier tant dans une perspective historique (1) que juridique (2).

Réalité historique

L'histoire, outil d'interprétation souvent utilisé en droit, apporte son lot d'illustrations dès lors que l'on cherche à l'appliquer à la signature. Ceci est vrai tant pour la signature elle-même dans son rapport avec le support qu'avec la notion même, quoique toute récente, de neutralité technologique.

Sur ce dernier point, le débat international sur la question a été fortement influencé par certains faits marquants dont un qu'il importe de signaler. En 1994, l'État américain du Utah a décidé de voter une loi s'intitulant le *Utah Digital Signature Act*[170]. Cette loi a fait grand bruit, d'une part en raison du fait qu'elle constituait la première tentative législative de gérer cette nouvelle réalité et, d'autre part, parce qu'elle devint obsolète avant même d'avoir été votée[171]. En effet, en mettant en avant une technologie en particulier, la loi s'exposait, ce qui fut le cas, à ce qu'une forme de signature plus efficace, moins onéreuse et plus aisée à utiliser soit disponible sur le marché. L'effet fut retentissant. Il devenait alors impérieux pour les législateurs de ne pas favoriser une technologie, voire de créer des dispositions qui puissent gérer tous les modes de communication, toutes les technologies utilisables, *in abstracto*. Néanmoins, cet exemple patent n'est nullement représentatif d'une façon de faire législative généralisée. En l'occurrence, le choix de la technologie en cause était, d'abord, très étroit, dans le sens où elle était loin d'être efficace et très utilisée. Ensuite, ce choix avait été dicté par certaines accointances économiques. Encore, dans cette loi, la technologie était d'utilisation exclusive et ne permettait pas d'être concurrencée par d'autres. Enfin, le domaine ne disposait pas en 1994 de la maturité escomptée, le «cyber» étant encore, plus que maintenant, balbutiant.

170. Utah Code Tit. 46, § 3-101 à 3-504 (1995). Voir particulièrement l'article 103 (10): ««Digital signature» means a transformation of a message using an asymetric cryptosystem such that a person having the initial message and signer's public key can accurately determine: (a) whether the transformation was created using the private key that corresponds to the signer's public key; and (b) whether the message has been altered since the transformation was made.»

171. Voir Serge PARISIEN et Pierre TRUDEL, *L'identification et la certification dans le commerce électronique: droit, sécurité, audit et technologies*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p. 87.

Ce précédent législatif lourd de conséquences sur le plan du concept de neutralité technologique a donc été fortement empreint de «bévues» dont le cumul n'a, à notre connaissance, jamais été répété.

Outre cet historique de la neutralité technologique, il faut mentionner que le droit lui-même n'a pas toujours été neutre «technologiquement». En effet, il est possible de vérifier que la signature n'a pas été interprétée, dans la jurisprudence, de façon uniforme et sans qu'une prise en compte du support ne soit considérée.

Historiquement, il est à ce propos fascinant de constater que la signature a été différemment considérée à travers les âges. Aussi, si bon nombre d'auteurs juristes se fondent sur de vieilles décisions du dix-neuvième siècle pour affirmer que le droit positif n'a jamais été forcément attaché au papier et au manuscrit[172], il faut pourtant constater que la donne a évolué dans la mesure où la maîtrise du médium papier a évolué. En effet, si l'on trouve plusieurs décisions, et de manière étonnante, à des époques sensiblement proches au Québec[173] (1846), en France[174] (1846), en Angleterre[175] (1867) ou aux

172. Éric CAPRIOLI, *loc. cit*., note 160, et notamment la note de bas de page 61; Michel VIVANT, «Un projet de loi sur la preuve pour la «société d'information»», (1999) *Lamy – Droit de l'informatique*, 117 nE 4.

173. *Noad* c. *Chateauvert*, [1846] 1 R.J. 229; *Patterson* c. *Cain*, [1851] 1 L.C.R. 219 (C.S.); *Thurber* c. *Desève*, [1854] Robertson's Digest 43; *McKenzie* c. *Jobin*, (1855) 5 L.C.R. 64 (C.S.); *Anderson* c. *Park*, [1855] L.C.R. 479 (C.S.); *Neveu* c. *Bleury*, [1857] 3 L.C.J. 87 (C.S.); *Collins* c. *Bradshaw*, (1860) 10 L.C.R. 366 (Cour de circuit); *Blackburn* c. *Decelles*, (1871) 15 L.C.J. 260 (C.S.); *Dionne* c. *Talbot*, [1872] 1 C.S. 234; *Coupal* c. *Coupal*, (1873) 5 R.L. 465 (C.S.); *Fiset* c. *Pilon*, (1886) 9 L.N. 380 (Cour de circuit); *La Banque Nationale* c. *Charette*, (1887) 10 L.N. 85 (C.S.); *Ouimet* c. *Migneron*, (1890) 20 R.L. 357 (C.S.); *Trudeau* c. *Vincent*, (1892) 1 C.S. 23; *Giguère* c. *Brault*, (1894) 6 C.S. 53; *Remillar* c. *Moisan*, (1899) 15 C.S. 622; *Toupi* c. *Vezina*, (1900) 9 B.R. 406; *Légaré* c. *Barbe*, (1909) 38 C.S. 27; *Brousseau* c. *Rochon*, (1916) 22 R.L. n.s. 458 (Cour de révision); *Borris* c. *Sun Life Assurance*, [1944] B.R. 537.

174. Par exemple C.A. Aix-en-Provence, 27 janv. 1846, (1846) II *DP* 230: «le mot écrit signifie tracer des lettres; la loi n'a pas spécifié ni l'instrument ni la matière». Pourtant, lorsqu'on va lire cette décision souvent citée, la phrase en question est quelque peu sortie de son contexte. Il s'agissait en l'espèce d'une signature manuscrite faite par un berger au crayon à mine et où l'on débat du peu d'importance de parapher chacune des pages de l'acte (voir notamment p. 231: «Considérant qu'il y a signature, lorsque le nom d'une personne écrit de sa main est mis à la fin d'un acte pour le certifier»).

175. Par exemple *Bennett* c. *Brumfitt*, (1867) L.R. 3 C.P. 28, 31: «The ordinary mode of affixing a signature to a document is not by the hand alone, but by the hand coupled with some instrument, such as a pen or a pencil. I see no distinction between using a pen or a pencil and using a stamp, where the impression is put upon the paper by the proper hand of the party signing. In each case it is the personal act of the party, and to all intents and purposes a signing of the document by him.»

États-Unis[176] (1869), qui établissent que la signature n'est pas forcément reliée au papier, cette tendance a fléchi, voire disparu, dès lors que le papier est devenu maîtrisé et que la signature manuscrite a été socialement admise comme la forme usuelle pour manifester un consentement. La conséquence est donc que les jurisprudences nationales ont vers la fin du dix-neuvième siècle oublié le détachement de l'écrit au papier. Ainsi, plus le papier était maîtrisé et socialement admis, voire que la signature manuscrite devenait le comportement psychologique habituel pour manifester un consentement, et plus il devenait évident qu'une signature était forcément manuscrite. Les développements depuis les dernières décennies qui reconnaissent tant au Québec[177], qu'en France[178], qu'en Angleterre[179] et qu'aux États-Unis[180] la validité d'une signature non-manuscrite, répondent

176. Par exemple *Howley* c. *Whipple*, *précitée*, note 68, 487: «It makes no differences whether that operator writes the offer or the acceptance [...] with a steel pen an inch long attached to an ordinary penholder, or whether his pen be a copper wire thousand miles long. In either case the thought is communicated to the paper by the use of the finger resting upon the pen; nor does it make any difference that in one case common record ink is used, while in the other case a more subtle fluid, known as electricity, performs the same office.»

177. Le Québec a, dans la jurisprudence et la doctrine, assez rapidement dissocié signature et papier. Les auteurs André NADEAU et Léo DUCHARME, «La preuve en matières civiles et commerciales», *Traité de droit civil du Québec*, t. 9 (Montréal, Wilson & Lafleur, 1965), nE 349, p. 271, tendent à apporter une vision large de la signature en se basant sur l'article 850 C.c.B-C. Celui-ci, relatif au testament olographe obligeant le testateur à inscrire de façon manuscrite l'ensemble de ses écrits, est selon ces auteurs, susceptible d'être interprété *a contrario*. Dans les autres cas d'un testament, une solution différente pourrait être suivie. «Aussi faudrait-il en conclure qu'une signature sur décalque au papier carbone, au crayon ou au stylo à bille, serait pleinement valable», disent-ils. Même si les technologies citées ne sont pas celles d'aujourd'hui, on reconnaît l'ouverture.

178. La France fit preuve de davantage de conservatisme et l'acceptation de la signature non-manuscrite est beaucoup plus récente. Cass. civ. 1re, 8 novembre 1989, (1990) *D. jur*. p. 369. De plus, la considération de cette signature fut possible à cause du fait qu'il existait une convention sur la preuve. Pour apprécier le caractère suspicieux du juge français à accepter une signature sous une autre forme que manuscrite, lire notamment Isabelle DAURIAC, *La signature*, Thèse de Doctorat (Université de Paris II, 1997), p. 137 et s.

179. Voir par exemple la jurisprudence citée par Chris REED, «What is a Signature?», (2000) 3 *Journal of Information, Law & Technology*, disponible à http://elj.warwick.ac.uk/jilt/00-3/reed.html.

180. S'il est consacré que l'exigence de la signature est obligatoire du fait du *Statute of Frauds*, la rigueur de cette exigence n'est pas très contraignante. Les tribunaux ont reconnu des signatures de différentes formes, le *Statute of frauds* n'en établissant pas une particulière. En fait, une donnée importante qui doit se dégager de la signature est que son auteur «is essential intends to authenticate the instrument as his act». Cette idée est d'ailleurs consacrée par la jurisprudence (*Meek* c. *Briggs*, (1920) 86 S. 271; *In Re Romaniw's will*, (1937) 296 N.Y.Supp. 925; *Marks* c. *Walter G. McCarty Corp*., (1949) 205 P.2d 1025; *Radke*

au même besoin de coller à la réalité sociale. La flexibilité de nos tribunaux est somme toute rassurante, et ce, en dépit des conséquences que cela peut avoir quant à la prévisibilité juridique. Il y a donc une interférence évidente entre la perception sociale que l'on a d'une technologie et sa compréhension juridique. Une institution juridique comme la signature n'est donc pas détachée de son support dans la mesure où ledit support est socialement appréhendé.

Réalité juridique

Pourtant, quelle que soit la compréhension que l'on privilégie, le concept de neutralité technologique apparaît désormais dans plusieurs lois nationales. C'est notamment le cas au Québec où la nouvelle Section 6 du Chapitre premier du Titre 2 du Livre 7 du *Code civil du Québec* s'intitule désormais «Des supports de l'écrit et de la neutralité technologique» au lieu et place des anciennes «Inscriptions informatisées»[181]. Ce seul intitulé semble en effet laisser croire que la neutralité technologique n'est pas seulement une façon de rédiger les lois mais bien un principe juridique substantiel, une fiction. Dans ce sens, le concept de neutralité technologique est sous-jacent aux trois affirmations identifiées plus tôt selon lesquelles la signature électronique ne dispose pas d'une valeur probatoire moindre que la signature manuscrite; que l'on ne peut favoriser une technologie par rapport à une autre et qu'information et support sont dissociés. Sans qu'il apparaisse aussi explicitement intronisé dans les différents systèmes juridiques, le principe de neutralité technologique est sous-jacent aux lois ou règlements adoptés. Il est néanmoins atténué par certaines tendances.

D'abord, si la neutralité technologique est également de mise en France, aux États-Unis ou en Angleterre, elle n'implique pas une absence de considérations techniques et il est possible de constater plusieurs lois qui intègrent de telles composantes. Comme nous le verrons plus tard, la technique est donc souvent indissociable du

---

c. *Brenon*, (1965) 134 N.W.2d 887; *State* c. *Hickman*, (1966) 189 S.2d 254, 258; *Dubrowin* c. *Schremp*, (1967) 235 A.2d 722; *Ashland oil, Inc*. c. *Pickard*, (1972) 269 S.2d 714; *Cornwell* c. *Zieber*, (1980) 599 S.W.2d 22.). Notons que certaines décisions, en l'absence de toute signature, ont affirmé que cette dernière était déduite de la conduite de son auteur. L'on peut donc devenir lié par un contrat sans avoir eu à signer à condition que l'intention de l'accepter soit transparue par un autre moyen. Au regard de cette jurisprudence, il a été jugé que l'absence de signature sur les contrats conclus par le biais de télex ou télégramme, satisfait néanmoins aux conditions requises par le *Statute of frauds*.

181. Art. 2837 et s C.c.Q.

droit et notamment, comme au Québec, par le biais de son intégration directe dans les lois. D'autres pays, comme la France, ont plutôt choisi la voie du «botté en touche» où l'on disposa d'abord d'une loi assez peu technique mais qui fut ensuite complétée par des décrets, circulaires et arrêtés peut-être plus faciles à comprendre par des technologues que par des juristes[182].

Il est ensuite possible de constater que certains textes tels que ceux de l'Union européenne, avec la *Directive sur les signatures électroniques*[183], de la CNUDCI avec la *Loi type sur les signatures électroniques*[184], du Québec, avec la *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*[185], sans être contraires à la neutralité technologique, mettent l'accent sur certaines technologies comme, par exemple, en développant substantiellement l'encadrement de la certification. Cet encadrement législatif ne nous apparaît d'ailleurs pas du tout problématique dans la mesure où, bien que peu utilisée, cette technologie en est une qui présente des avantages indéniables et suscite des enjeux juridiques importants[186].

Toutes ces lois à haute teneur technologique illustrent, selon nous, la confusion qui semble s'instaurer entre la neutralité technologique comme méthode législative et comme principe substantiel.

Deux éléments peuvent donc être affirmés: d'abord, si le principe de neutralité technologique a été globalement intégré et admis dans les législations nationales, il demeure sujet à certaines variations quant à son application. Ensuite, si la neutralité technologique

182. Outre la *Loi nE 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique*, J.O. nE 62 du 14 mars 2000, p 3968, disponible à http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX9900020L, on peut citer: *Décret pris pour l'application de l'article 1316-4 du Code civil et relatif à la signature électronique*, Décret nE 2001-272 du 30 mars 2001, lui-même modifié par le *Décret 2002-535 2002-04-18 art. 20 I JORF 19 avril 2002,* disponible à http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ARHCG.htm; arrêté du 31 mai 2002 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de certification électronique et à l'accréditation des organismes chargés de l'évaluation, J.O nE 132 du 8 juin 2002, p. 10223, disponible à http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOI0200314A.

183. *Directive 1999/93/CE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques*, Journal officiel nE L 013 du 19/01/2000, p. 0012-0020.

184. *Précitée*, note 164.

185. *Précitée*, note 49, voir notamment art. 47 et s.

186. *Contra*, Michel JACCARD, «Deux nouveaux projets suisses sur la signature et le commerce électroniques», (2001) *Juriscom.net* disponible à http://www.juriscom.net/pro/2/ce20010714.htm.

avait pour objectif de permettre une meilleure harmonisation des lois, il faut pourtant constater des différences parfois sensibles dans la définition de signature.

Ainsi, face à l'affirmation selon laquelle, en matière de signature, l'important est de considérer les fonctions et non les formes[187], nous croyons important de nuancer que la matérialité d'un tel procédé dispose pourtant d'un rôle à jouer, simplement parce qu'elle influe justement sur les fonctions.

Le concept de neutralité technologique est donc une fiction, un dogme, dont nous comprenons la finalité; une finalité fonctionnelle, utilitariste, permettant, d'une part, d'éviter que des signatures ne soient invalidées que par le fait d'être électroniques et, d'autre part, que des dispositions législatives empêchent, par leur attachement au papier, que les nouvelles technologies ne soient utilisées. À ces deux inquiétudes, pourtant, et sauf dans certaines juridictions plus formalistes[188], la jurisprudence avait le plus souvent su répondre avec pragmatisme et un sens aguerri du progrès[189]. Conformément à l'affirmation du doyen Flour, «dans la loi se manifeste une renaissance, dans la jurisprudence une décadence, du formalisme»[190]. Alors qu'*a priori*, la loi impose des formes, le juge, *a posteriori*, les défait pour éviter les iniquités[191].

---

187. Chris REED, *loc. cit*., note 179: «English law initially assessed the validity of signatures by reference to their form, but has since moved towards assessing validity in terms of the functions performed by the signature method. This article examines that move in depth, and argues that English law relating to signatures will need little or no amendment to permit the signature of electronic documents.»
188. C'était notamment le cas de la situation française où plusieurs juges se sont cantonnés à la lettre de la loi et à une interprétation plus littérale que téléologique en refusant de reconnaître notamment la valeur probatoire de certains moyens modernes de communication.
189. *Rolling* c. *Williann Investments Ltd*., précitée, note 145.
190. J. FLOUR, *op. cit*., note 3, p. 111.
191. *Ibid*., p. 111-113: «le législateur voit facilement les avantages du formalisme si, du moins, il se dégage – et cette condition est aujourd'hui remplie – des idéologues qui, à travers l'autonomie de la volonté, faisaient du consensualisme la conséquence nécessaire d'une certaine philosophie et d'une certaine doctrine économique [...]. Du formalisme, il voit essentiellement le *rôle préventif*; et ce rôle suppose que la forme a été respectée. [...]. Au juge, c'est au contraire, un problème de *sanction* qui est posé, car il n'est évidemment saisi d'un procès que si les règles légales n'ont été obéies. Or, les considérations qui ont guidé le législateur ne sont pas réversibles. Certaines formes préviennent l'irréflexion et la fraude; mais il ne s'ensuit pas que leur omission, dans tel cas particulier, démontre cette irréflexion ou cette fraude; plus souvent, elle est le fait de l'ignorance ou de la négligence. Le juge doit alors trancher un débat entre deux hommes, dont l'un prétend échapper à ses engagements à la faveur d'une simple irrégularité matérielle.»

Une fiction qui selon nous n'aurait dû être utilisée qu'en dernier recours. Comme l'affirmait le doyen Cornu:

> Il serait préférable d'éviter la dénaturation inhérente à la fiction, lorsqu'un procédé plus neutre – et tout aussi ingénieux – permet d'obtenir un résultat équivalent.[192]

En résumé, la neutralité technologique a été selon nous trop rapidement considérée comme un dogme ou du moins avec un manque de nuances. Car si les finalités qui en découlent sont tout à fait louables, elles demeurent des vœux qui, sans être pieux, ne constituent pas la réalité liée aux spécificités des technologies de l'information. Ce contexte présente en effet des spécificités que nous avons et que nous continuerons d'identifier, comme chaque technologie qui est apparue au gré des siècles que ce soit à travers le droit d'auteur[193], la protection des renseignements personnels[194], le droit

192. Gérard CORNU, «L'imagination à bon droit?», 2e conférence Albert-Mayrand, Montréal, Éditions Thémis, 1998, p. 15. À la suite de cette citation, on peut également lire: «Ainsi, pour répondre au progrès de la technologie dans l'expression des signes, est-il vraiment nécessaire, comme le font ou envisagent de le faire certaines législations, d'énoncer que l'écrit consiste dans «toute expression lisible portée sur un support papier, optique ou magnétique»? Au lieu de déformer, dans sa définition, la notion millénaire d'écrit et de faire abstraction de la base tangible originelle qu'est l'original ne suffisait-il pas, substituant à la fiction le procédé lui aussi consacré et aussi imaginatif qu'est l'assimilation, de poser que ces procédés nouveaux – qui méritent en effet d'être valorisés – sont assimilés à l'écrit quant à leurs effets, dans la mesure où ils présentent, par leur caractère durable et fidèle (puisque ce sont les deux critères de valeur de la preuve écrite) des garanties équivalentes? Imagination pour imagination...

193. L'on peut notamment vérifier l'influence des technologies dans d'autres domaines que le droit des contrats. C'est vrai notamment dans le domaine du droit d'auteur où une succession de lois ou d'amendements législatifs sont venus pallier substantiellement les spécificités que chaque nouvelle technologie apportait (comme le câble, le télégraphe, la radio, la télévision, etc.).

194. La question prévaut aussi dans le domaine de la protection des renseignements personnels (voir Jean FRAYSSINET, «L'internet et la protection des données personnelles – Rapport général», 2000, *Colloque international Internet et le droit*, disponible à http://droit-internet-2000.univ-paris1.fr/di2000_23.htm: «il n'existe pas en matière de protection des données personnelles un droit spécifique à l'Internet à qui s'applique les règles de droit commun. Cela gomme les particularités de l'Internet qui justifie seulement des adaptations de règles conçues généralement avant l'apparition du réseau des réseaux, à l'initiative souvent des autorités nationales de contrôle et de régulation et parfois du juge. Ainsi s'exprime un principe reconnu par exemple par des textes du droit communautaire, à savoir celui de la neutralité technologique. Les mêmes règles protectrices doivent s'appliquer quelles que soient les technologies employées. Est-ce une situation provisoire ou non? Est-ce une position raisonnable ou non du fait que les technologies nouvelles font apparaître des risques nouveaux ou des transformations de risques classiques? On manque de recul pour se

international privé[195], voire la fiscalité[196]. Aussi, le fait de considérer un vœu plutôt qu'une situation existante, réelle, nous oblige à considérer le principe avec davantage de mesure.

3.1.2 Différences entre la signature manuscrite et la signature électronique

Toujours sur le plan conceptuel, notre propos n'est pas de considérer que la signature électronique remet en cause le concept général de signature. Seulement, nous croyons qu'elle présente un certain nombre de spécificités qui, sans être iconoclastes, changent considérablement la donne de ce concept juridiquement appréhendé. Toujours dans l'optique de faire davantage état des différences que des similitudes, la signature électronique a comme particularités juridiques le fait d'être, d'abord, susceptible de prendre différentes formes, ensuite d'être fortement dépendante de son environnement et de son processus d'élaboration.

3.1.2.1 Multiplicité des formes

Le caractère électronique est un qualificatif qui tend souvent, et notamment dans notre compréhension, à perdre son sens initial. Normalement attaché à un sens assez réduit[197], l'usage courant du

---

prononcer; mais il y a déjà débat.») Dans ce domaine, voir notamment la *Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques*, Journal officiel nE L 201 du 31/07/2002 p. 0037-0047, disponible à http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=32002L0058&model=guichett.

195. Michael GEIST, «Is There a There? Toward Greater Certainty for Internet Jurisdiction», (2001) disponible à http://aix1.uottawa.ca/~geist/geistjurisdiction-us.pdf.

196. OCDE, *Conditions cadres pour l'imposition du commerce électronique*, 1998, p. 4, encadré 2, disponible à http://www.oecd.org/pdf/M00022000/M00022397.pdf.

197. D'ailleurs, le dictionnaire terminologique disponible sur le site de l'*Office de la langue française* à l'adresse suivante http://w3.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index1024_1.asp établit: «La plupart des législations internationales (dont celle du Canada) ont retenu le terme *document électronique* (ayant comme support une disquette, un disque dur, un cédérom, etc.) alors que l'administration québécoise a retenu le terme *document technologique* qui recouvre une notion plus englobante. Les technologies de l'information peuvent être électroniques, magnétiques, optiques, sans fil, etc.»

terme «électronique» tend à lui offrir une portée plus grande[198]. Plus explicite que celui de «technologique»[199] dont la pratique ne porte pas à le lier automatiquement aux «technologies de l'information», nous voulons dans les quelques lignes qui suivent simplement montrer que le cyberespace amène son lot de technologies, «qu'elles soient électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies»[200], et que celles-ci peuvent être utilisées de différentes manières.

Ceci étant dit, et face à cette pluralité de technologies, il existe de surcroît une multiplicité de techniques qui peuvent servir à signer un document, ce qui contraste avec la relative unicité, «stabilité»[201], simplicité[202], de la signature sur support papier.

En effet, sur le plan pratique, les comportements utilisables sont variés, ce qui pose une difficulté dans la mesure où un mode de signature est socialement déterminé[203]. Outre le «clic» et le lien

198. Qui se traduit d'ailleurs dans certaines lois comme l'article 252.1 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions,* L.R. 1985, ch. C-44: «document électronique». Sauf à l'article 252.6, s'entend de toute forme de représentation d'informations ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.); dans le même sens permettant la même ouverture, CONFÉRENCE SUR L'HARMONISATION DES LOIS AU CANADA, *Loi uniforme sur la preuve électronique*, 1998, disponible à http://www.law.ualberta.ca/alri/ulc/current/fueea.htm: ««Document électronique» Données mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un ordinateur ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou comprises par un de ces moyens ou par une personne. Est également visée la représentation virtuelle ou imprimée de ces données.» Même approche dans la *Loi ontarienne sur le commerce électronique*, *précitée*, note 65, article 1.1: ««électronique» S'entend notamment de ce qui est créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d'autres moyens capables de créer, d'enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux-ci. Le terme «par voie électronique» a un sens correspondant.»
199. Tel qu'utilisé au Québec dans la *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*, *précitée*, note 49, art. 4.
200. *Ibid*., art. 1(2).
201. Étienne DAVIO, «Questions de certification, signature et cryptographie», dans CAHIERS DU CRID, *Internet face au droit*, (Namur, CRID, 1997), p. 69, 84.
202. Ivan MOKANOV, *Le rôle et la nature du standard de fiabilité des moyens électroniques de signature*, Mémoire de Maîtrise, (Faculté de droit de l'Université de Montréal, 2003), p. 28.
203. R. A. HILLMAN et J. J. RACHKLINSKI, *loc. cit*., note 23, p. 480-481: «Consumers are accustomed to the importance of signing their names. For many people, a signature denotes a binding commitment and is the essence of a contract. The importance that most consumers place on signing their names is, in fact, a prime reason that agents use social pressures – consumers may balk

hypertexte (browse) tel que précédemment étudiés[204], qui peuvent aussi constituer un comportement constitutif de signature, il est possible d'ajouter, sans être exhaustif, un numéro d'identification personnel (NIP), une signature manuscrite numérisée par balayage optique (scanner), un procédé utilisant des données biométriques, voire, et avec moindrement d'assurance quant à l'identité du signataire, le simple nom à la fin d'un message adressé par courriel. Or, toutes ces méthodes constitutives de signature peuvent utiliser des technologies diverses pour assurer que certains attributs de sécurité[205] soient respectés et ont une importance majeure pour que la signature soit considérée comme valide. On pense notamment, pour citer les plus connus, au chiffrement[206] qui permet d'assurer qu'un document soit confidentiel et intègre, mais surtout au certificat électronique[207] qui permet d'ajouter les qualités d'irrévocabilité et d'identification de l'auteur. Ces deux derniers attributs ont une importance évidente en ce qui concerne une signature et c'est la rai-

---

when the time arrives to put their names on the dotted line. The requirement of a signature is nothing less than the law's signal to consumers that the document in front of them is important and that they should be cautious about agreeing to it. After years of judicial enforcement of electronic agreements, consumers will perhaps become as accustomed to the equal importance of clicking «I agree». It is unclear, however, whether contemporary e-consumers attach the same importance to a mouse click.» Les auteurs citent ensuite *McIntosh* c. *Murphy*, (1970) 469 P.2d 177, 179 qui écrit: «[T]he requirement of a writing has a cautionary effect which causes reflection by the parties on the importance of the agreement [...]»; Deborah A. SCHMEDEMANN et Judi MCLEAN PARKS, «Contract Formation and Employee Handbooks: Legal, Psychological, and Empirical Analyses», (1994) *Wake Forest Law Review* 647, 676.

204. *Supra*, Partie 1, par. B, i), a), s'intitulant *Réalité juridique du «wrap»*.

205. En technologies de l'information, les attributs de sécurité qui sont généralement cités sont au nombre de cinq: la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité, l'irrévocabilité et l'authentification. Voir notamment CONSEIL DU TRÉSOR DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, *Architecture gouvernementale de la sécurité de l'information numérique (AGSIN),* 2001, notamment à la page 9, disponible à http://www.autoroute.gouv.qc.ca/publica/pdf/agsin-ciblesom.pdf, où l'on identifie huit fonctions de sécurité, à savoir les cinq précédentes, et trois autres relatives à la gestion sécuritaire du réseau dans lequel le document évolue.

206. Selon l'Office de la langue française: «Opération par laquelle est substitué, à un texte en clair, un texte inintelligible, inexploitable pour quiconque ne possède pas la clé permettant de le ramener à sa forme initiale.»

207. Selon l'Office de la langue française: «Un certificat numérique comprend l'identité du détenteur de la clé publique, la clé publique elle-même et la date d'expiration de la clé. Dans certains contextes, le terme *certificat numérique* désigne le message garantissant l'authenticité de données qui transitent d'un point à un autre sur un réseau. Lorsque c'est le cas, on parle plutôt de *sceau électronique*, lequel se présente comme un bloc de données dont le contenu est obtenu par un calcul complexe réalisé à partir du message à authentifier. Il y a ainsi compatibilité et cohérence entre un fichier et le sceau qui l'accompagne.»

son pour laquelle certains systèmes juridiques ont pris soin de dégager un régime probatoire supérieur à des signatures qui auraient été réalisées par le biais d'un tel procédé[208]. Certes, une signature, qu'elle soit manuscrite ou électronique, est toujours susceptible d'être contredite[209]; néanmoins, la diversité risque d'augmenter les hypothèses de recours. Mais sans doute ce ne sera qu'une affaire d'habitudes qui sera d'autant plus longue à obtenir que la certification, par exemple, demeure très modestement utilisée.

3.1.2.2 Place de l'environnement et du processus

La signature est susceptible de prendre forme de différentes manières et la souplesse jurisprudentielle l'a largement montré. Comme l'affirmait Chris Reed, l'importance dans la signature, ce n'est pas sa forme mais ses fonctions[210]. Nous souhaiterions dégager une nuance à cette affirmation dans la mesure où le contexte électronique présente une particularité, à savoir la place de l'environnement et du processus d'élaboration dans lequel la signature électronique est forcément assujettie. Alors que la seconde correspond à une action limitée dans le temps (moment de l'apposition de la signature) et l'espace (sur le papier), la première est à la fois «pluritemporelle» et «plurispatiale». Le facteur temps est d'abord changé dans la mesure où, souvent, la signature électronique implique une gestion qui s'étale sur une période qui dépasse celle de l'acte de signer en

208. Au Québec, la situation est prospective dans la mesure où l'article 8 de la *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*, précitée, note 49, prévoit que pour qu'une présomption soit instaurée, il faut qu'un comité pluridisciplinaire se rassemble pour adouber ainsi un tel procédé, et ce, conformément à l'article 68 et suivants de la loi. En France, ce fut le cas avec un décret, *précité*, note 182, qui créa une hiérarchie de signatures avec notamment la notion de «signature électronique sécurisée». La France est d'ailleurs à ce sujet en conformité avec la *Directive européenne sur les signatures électroniques*, précitée, note 183.

209. D. SYX, *loc. cit*., note 146, 135: «à moins d'avoir vu de ses propres yeux (et encore) quelqu'un apposer sa signature sur un document écrit bien précis, la signature repose toujours sur une présomption réfutable d'authenticité et de confirmation.» Au Québec, l'article 89 du *Code de procédure civile*, récemment changé par la *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*, *précitée*, note 49, prévoit: «Doivent être expressément alléguées et appuyées d'un affidavit: [...] (2) la prétention des héritiers ou représentants légaux du signataire d'un des écrits visés par le paragraphe 1, qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur; [...] (4) la contestation d'un document technologique fondée sur une atteinte à son intégrité. Dans ce cas, l'affidavit doit énoncer de façon précise les faits et les motifs qui rendent probable l'atteinte à l'intégrité du document. A défaut de cet affidavit, les écrits sont tenus pour reconnus ou les formalités pour accomplies, selon le cas.»

210. C. REED, *loc. cit*., note 179.

tant que tel. Par exemple, dans l'hypothèse de l'utilisation d'un certificat, l'émission et la gestion de celui-ci impliquent un processus sécuritaire tout au long de la durée de vie dudit certificat. Cette spécificité de temporalité pour les documents électroniques se retrouve d'ailleurs dans la notion de «cycle de vie» qui a été intégrée tant au Québec dans la *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*[211] que dans la *Loi-type de la CNUDCI sur les signatures électroniques*[212]. De la même manière, l'architecture même d'Internet amène à reconsidérer le facteur espace, comme par exemple l'endroit de l'archivage du certificat ainsi que sa transmission. Tant pour les questions de temps que d'espace reliées à la signature électronique, il est nécessaire pour le signataire d'avoir une relative maîtrise de l'environnement dans lequel elle est utilisée[213]. Comme nous l'avions vu en général relativement au caractère processuel du contrat électronique[214], le cas particulier de la signature électronique implique des composantes qui dépassent la seule apposition sur une matière physique. Un autre élément important tient au fait que la signature électronique peut impliquer des éléments qui sont extérieurs à la personne qui s'oblige[215], l'utilisation de tiers étant en certaines circonstances de mise.

L'une des illustrations les plus explicites de cette caractéristique est la loi américaine du *Uniform Electronic Transaction Act*[216] qui introduit explicitement la notion de «Security procedures»[217] dans son article 9, et ce, de la façon suivante:

---

211. *Précitée*, note 49, art. 6.
212. *Précitée*, note 164, art. 8(1)c) et 9(1)b).
213. É. DAVIO, *loc. cit*., note 201, p. 77.
214. E. KATSH, *op. cit*., note 6.
215. Le caractère extérieur de la signature électronique n'est pas quelque chose d'obligatoire car on pourrait très bien imaginer que le seul fait d'apposer son nom dans un espace réservé à cet effet constitue une forme de signature. En revanche, la solution souvent proposée qu'est la certification, telle que prescrite notamment dans les textes québécois, européen, français et autres, dispose de cette caractéristique.
216. *Précitée*, note 150.
217. *Ibid.* Section 2 (14): ««Security procedure» means a procedure employed for the purpose of verifying that an electronic signature, record, or performance is that of a specific person or for detecting changes or errors in the information in an electronic record. The term includes a procedure that requires the use of algorithms or other codes, identifying words or numbers, encryption, or callback or other acknowledgment procedures.» Quelques commentaires suivent ensuite: «A security procedure may be applied to verify an electronic signature, verify the identity of the sender, or assure the informational integrity of an electronic record. The definition does not identify any particular technology. This permits the use of procedures which the parties select or which are established by law. It permits the greatest flexibility among the parties and

> (a) An electronic record or electronic signature is attributable to a person if it was the act of the person. The act of the person may be shown in any manner, including a showing of the efficacy of any security procedure applied to determine the person to which the electronic record or electronic signature was attributable.
>
> (b) The effect of an electronic record or electronic signature attributed to a person under subsection (a) is determined from the context and surrounding circumstances at the time of its creation, execution, or adoption, including the parties' agreement, if any, and otherwise as provided by law.[218]

Sans que l'utilisation d'une procédure soit la seule solution envisageable, cette disposition reconnaît l'importance de prédéterminer, même sommairement, la façon selon laquelle la signature sera encadrée. La prédétermination, préalablement à la signature *stricto sensu*, implique donc la rédaction de politiques, de procédures[219], qui vont déterminer l'obligation de moyen des partenaires en cause, à savoir, pour le moins, les deux parties au contrat et, éventuellement, l'intervention d'un ou de plusieurs tiers qu'ils soient des autorités de certification, d'accréditation, etc.[220].

3.2 Critères de réalisation de la signature électronique

Face aux innovations et aux différences présentées précédemment et étant donné le besoin d'effectuer une transition avec le droit

---

allows for future technological development. The definition in this Act is broad and is used to illustrate one way of establishing attribution or content integrity of an electronic record or signature. The use of a security procedure is not accorded operative legal effect, through the use of presumptions or otherwise, by this Act. In this Act, the use of security procedures is simply one method for proving the source or content of an electronic record or signature. A security procedure may be technologically very sophisticated, such as an asymetric cryptographic system. At the other extreme the security procedure may be as simple as a telephone call to confirm the identity of the sender through another channel of communication. It may include the use of a mother's maiden name or a personal identification number (PIN). Each of these examples is a method for confirming the identity of a person or accuracy of a message.»

218. *Ibid*.

219. L'utilisation de procédures est également prônée dans les hypothèses de l'utilisation de certificats électroniques dans le cadre de la *Directive européenne sur les signatures électroniques*, *précitée*, note 183, art. 10 relatif à la fiabilité des prestataires de services de certification.

220. Pour une description des modalités de signatures électroniques, voir S. PARISIEN et P. TRUDEL, *op. cit*., note 171.

existant, la solution de l'équivalence fonctionnelle a été apportée en cherchant à déterminer, indépendamment de la forme, les objectifs que l'institution doit remplir. Si le principe est intéressant, il importe néanmoins encore une fois de nuancer la suffisance de ces deux critères afin que la réalité ne soit pas occultée. Aussi, si le présent paragraphe souhaite apporter quelques éclaircissements sur les critères qui sont nécessaires à la réalité d'une signature, concrètement, et si l'approche fonctionnelle permet d'en identifier deux, ils ne suffisent pas et doivent être complétés par d'autres, tant de nature technique que personnelle, conformément à ce que plusieurs des textes nouveaux ont prescrit.

En effet, et comme nous l'avons vu, les deux critères centraux de la signature sont l'identification de celui qui s'engage et sa manifestation de volonté[221]. Concernant le premier, l'identification, et étant donné la portée quelque peu distincte de la signature électronique par rapport à son équivalent sur support papier, du fait de plusieurs éléments propres à chacun des modes de communication[222], il sera nécessaire d'en préciser le concept. Plus particulièrement, il importera de le compléter par le biais des critères qui suivent et qui sont, comme nous le verrons, à la fois de nature technique et personnelle. La manifestation de volonté, en revanche, fait directement référence aux propos que nous avons précédemment tenus relativement au consentement, et notamment en ce qui a trait au débat concernant les «wraps»[223]. Il n'est donc pas utile d'en dire davantage[224]. Pour ces raisons, dans le présent paragraphe sur les

221. *Supra*, titre 3, Introduction.

222. Il est notamment intéressant de relever dans la thèse de I. DAURIAC, *op. cit.*, note 178, p. 181 et s., que la fonction d'identification n'est pas une fonction probatoire mais plutôt symbolique. Il est intéressant de se demander si cette affirmation vaut de la même manière pour les signatures électroniques. Dans un tel cas, pourquoi utiliser un Numéro d'Identification Personnel (NIP) plutôt qu'une expression d'engagement. La distance propre aux communications électroniques crée un aléa, un risque supplémentaire qui requiert davantage de sécurité. Ceci évidemment ne remet pas en cause la nécessaire portée symbolique d'une signature mais l'identification offerte par la signature électronique est déterminante dans la mesure où il n'existe que très peu d'indices autres qui pourraient corroborer cette fonction.

223. *Supra*, titre 2.1.1.

224. Les lois ont d'ailleurs été très silencieuses sur le sujet, considérant sans doute que les règles générales établies en droit des contrats étaient suffisantes en la matière. On peut seulement mentionner, à titre d'illustration, l'article 19(1) de la *Loi ontarienne de 2000 sur le commerce électronique*, *précitée*, note 65, qui prévoit de façon pour le moins laconique: «Une offre, l'acceptation d'une offre ou toute autre question liée à la formation ou à l'effet d'un contrat peut être exprimée: a) soit au moyen de renseignements électroniques ou d'un document électronique; b) soit par un geste posé dans l'intention de produire une commu-

critères de réalisation d'une signature, nous mettrons surtout l'accent sur la fonction d'identification et moindrement sur celle relative à la manifestation de volonté. En revanche, tant l'identité que la manifestation de volonté doivent s'apprécier au regard de critères de sécurité et d'équité que les lois ont égrainés ces dernières années. Aussi, aimerions-nous en éclaircir quelque peu le panorama.

3.2.1 Critères techniques

La technique n'a jamais été absente de l'appréciation d'une signature, qu'elle soit manuscrite ou non. Simplement, la technologie qu'est le papier est devenue si commune, connue et socialement appréhendée, que la référence au support en tant que technologie est devenue transparente au concept même de signature. Transparente mais pas absente. D'ailleurs, quand il s'agissait d'analyser le support papier pour effectuer une éventuelle négation d'une signature, son étude exigeait généralement l'intervention d'un expert «technologique» qui faisait état de données technologiques pour étayer sa position[225]. Or, la donne change avec la signature électronique, et comme vu précédemment[226], la diversité des méthodes de signatures électroniques est tellement vaste qu'il importe de préciser quels sont les critères techniques qu'une signature doit satisfaire. Là encore, l'analyse doit partir des textes, des lois qui ne présentent pas toujours l'uniformité qui aurait été souhaitable, ni dans l'approche, ni dans le résultat. Ces textes demeurent également très vagues dès lors que l'on souhaite identifier concrètement les modalités de réalisation de la signature. Des traits communs sont néanmoins facilement identifiables.

Parmi les tendances qui se dessinent, deux façons de faire ont été principalement utilisées par les législateurs nationaux ou internationaux, si l'on occulte celles qui ont totalement mis de côté un

---

nication électronique, tel que, selon le cas: (i) toucher l'icône appropriée ou un autre endroit sur un écran d'ordinateur ou cliquer sur l'un ou l'autre, (ii) parler.» Sinon, certaines lois peuvent aussi évoquer des cas très particuliers comme l'utilisation d'agents électroniques (par exemple, art. 20 de la loi ontarienne, *précitée*, note 65), de document préprogrammé (art. 34 de la loi québécoise, *précitée*, note 49) ou de certains contrats électroniques de consommation (comme art. 10 de la *Directive européenne sur le commerce électronique*, *précitée*, note 49, où, par exemple, des accusés de réception sont exigés).

225. Par exemple, au Québec, *Bolduc* c. *Talbot*, (2001) Cour du Québec disponible à http://www.canlii.org/qc/jug/qccq/2001/2001qccq1827.html; *Armand* c. *Checotel Finance*, [1985] C.S. 1154.

226. *Supra*, titre 3.1.2.1.

pareil encadrement technique[227]. En effet, alors que certains textes se sont commis à déterminer un critère de fiabilité (a), en y associant parfois, et de manière cumulative, une présomption attachée à une forme particulière de signature, d'autres ont tenté de dégager des obligations incombant aux intervenants impliqués dans le processus de signature (b). Cela concerne évidemment le signataire mais aussi son destinataire ainsi que des tiers impliqués pour introduire davantage de sécurité. Ainsi, des mesures techniques sont d'abord directement associées à la signature *stricto sensu*; mais il en est aussi qui s'attachent à la structure externe, à l'architecture autour desquelles la signature électronique est définie. Il convient de présenter les deux successivement.

3.2.1.1 Critère de fiabilité

Une signature doit-elle être fiable? Cela paraît être une évidence dans la mesure où la preuve n'est pas étrangère à ce critère. Ajoutons que l'un de ses avantages est qu'il est volontairement nébuleux, adaptable, et ce, même si certains ont jugé que cela risquait d'aller à l'encontre de la sacro-sainte neutralité[228]. Ainsi, si certaines législations ont choisi d'aller de l'avant, d'une part, en associant la signature à un critère de fiabilité et, d'autre part, parfois, en précisant les modalités de réalisation de ce dernier, il faut constater que les démarches de précision du concept sont assez minimalistes. Ainsi, plusieurs textes font une référence expresse à ce concept tant au plan national, comme au Canada[229], en Onta-

227. Depuis environ cinq ans, on observe une inflation législative sur le commerce électronique et rares sont les pays qui ne disposent pas d'une loi et souvent de règlements pour encadrer cette nouvelle réalité.

228. Voir les commentaires consécutifs à l'article 10 de la *Loi uniforme sur le commerce électronique*, de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada, 1999, disponible à http://www.law.ualberta.ca/alri/ulc/current/fueca-a.htm, qui considèrent les éléments suivants: «Bien que la Loi type des Nations unies prévoie qu'une signature électronique ne satisfait pas à une exigence juridique de signature sans être fiable comme il faut dans les circonstances, la Conférence pour l'harmonisation des lois a cru qu'une telle règle nuirait au principe de la Loi uniforme qui cherche la neutralité quant au moyen de communication. Cependant l'autorité responsable de l'exigence de signature peut décider que l'exigence est fondée sur un besoin d'une certaine fiabilité d'identification ou d'association entre la signature et le document signé.»

229. La *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques*, 2000, disponible à http://www.canlii.org/ca/la/2000/c5/tout.html, si elle précise certains éléments sur la notion de signature (et notamment à l'article 48), fait néanmoins référence à des règlements et à l'annexe 2 qui sont encore inexistants. Sans que cela ne soit une «vraie» loi, il faut néanmoins mentionner la *Loi uniforme sur le commerce électronique*, *précitée*, note 228, qui prévoit un certain nombre de dispositions liminaires sur le sujet, et notamment à l'article 10.

rio[230], aux États-Unis[231], en France[232], et ailleurs[233], qu'à l'échelle internationale, et notamment à travers les recherches orchestrées par la CNUDCI[234]. En revanche, les tentatives de définition du concept ne se hasardent pas bien loin.

Mais avant de développer rapidement les critères proprement dits, il est possible d'identifier des traits communs que l'on retrouve dans la plupart des textes. D'abord, il est très souvent écrit que le concept de fiabilité s'analyse au regard des circonstances, de l'objet, des enjeux, des risques ou de ce qui a déjà été prévu par les parties[235]. Cette approche qui relève un peu du bon sens est la pratique habituelle en droit de la preuve[236]; il fallait néanmoins le mentionner du fait de la relative uniformité à de telles références externes, ce qui permet de faire un lien avec le concept de neutralité technologique vu

230. *Loi sur le commerce électronique*, *précitée*, note 228, art. 11(3) s'intitulant «Exigences relatives à la fiabilité» et disposant: «Si le document est prescrit pour l'application du présent paragraphe ou entre dans une catégorie prescrite pour l'application de ce même paragraphe, l'exigence légale n'est respectée que si, eu égard à toutes les circonstances, y compris tout accord pertinent, l'objet pour lequel le document est créé et le moment où la signature électronique est apposée, les conditions suivantes sont réunies: a) la signature électronique permet d'identifier la personne de façon fiable; b) l'association entre la signature électronique et le document électronique pertinent est fiable. 2000, chap. 17, par. 11(3).»
231. *Uniform Electronic Transactions Act*, *précitée*, note 150, art. 9.
232. *Loi nE2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique*, *précitée*, note 182, art. 4 intégrant l'article 1316-4 du *Code civil français*.
233. Comme en Australie (Electronic Transactions Act (Australie), 1999, disponible à http://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/_textes/loiaustralie.pdf, art. 10(1)b)), au Royaume-Uni (la référence est implicite à la fiabilité dans le *Electronic Communications Act 2000*, disponible à http://www.hmso.gov.uk/acts/acts2000/20000007.htm, le législateur faisant davantage référence à des notions plus globales de sécurité), en Nouvelle-Zélande (*Electronic Transactions Act 2002*, disponible à http://www.legislation.govt.nz/libraries/contents/om_isapi.dll?, article 22), et plus généralement en Europe par le biais du texte fédérateur qu'est la *Directive européenne sur les signatures électroniques*, *précitée*, note 183, là encore de manière implicite avec les qualificatifs de signature «sécurisée» ou «qualifiée» que nous reverrons.
234. *Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques*, *précitée*, note 164, art. 6(3) (sur lequel nous reviendrons). Voir aussi, et de manière similaire, *L'avant projet de loi de la CNUDCI sur les contrats électroniques*, (2002) A/CN.9/WG.IV/WP.95, également disponible à http://www.uncitral.org/french/workinggroups/wg_ec/wp-95f.pdf, art. 13, p. 35 et 36.
235. Par exemple, *Uniform Electronic Transactions Act* (États-Unis), *précitée*, note 150, art. 9b); *Electronic Transactions Act*, *précitée*, note 233, art. 10(1)b); *Loi sur le commerce et l'information électroniques* (Manitoba), 2000, disponible à http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e055f.php, art. 23(3).
236. En effet, le juge qui apprécie la preuve qui lui est soumise se base généralement sur de tels critères généraux.

précédemment[237]. Plusieurs lois mandatent ensuite un organisme *ad hoc* pour définir davantage, dans le futur, ce concept à géométrie très variable[238]. Il s'agit de la pratique du «botté en touche»[239] qui s'utilise souvent dans un contexte technique. Ainsi, tant les aspects de permanence et de généralité de la loi sont satisfaits, tant la neutralité technologique est mise de l'avant.

Quant aux critères à proprement parler qui sont proposés par les législations, outre leur pauvreté, la plupart de ceux que l'on trouve dans les textes analysés font état d'une signature parfois qualifiée de niveau «supérieur»[240], qui disposerait d'une fiabilité lui permettant de bénéficier d'un traitement préférentiel, soit par le biais d'une présomption[241], soit en permettant une certaine «considération»[242]. Sans interdire d'autres formes de signatures, une telle présomption permet de favoriser une technologie en particulier.

Le premier critère de nature technique que l'on peut d'abord identifier fait référence à l'exclusivité, que ce soit quant au lien entre la signature et le signataire[243] ou quant au contrôle de la signature[244], voire aux deux[245]. Cette notion permet de faire le lien avec le prochain paragraphe relatif aux obligations des intervenants.

---

237. *Supra*, titre 3.1.1, «Neutralité technologique».
238. C'est notamment le cas en Colombie-Britannique avec le *Electronic Transaction Act*, (2001), disponible à http://www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/E/01010_01.htm#section11, art. 21d); en Ontario avec la *Loi 2000 sur le commerce électronique, précitée*, note 65, art. 11(3); concernant le Québec, voir la *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*, *précitée*, note 49, art. 8: «Le gouvernement peut, en se fondant sur des normes ou standards techniques approuvés par un organisme reconnu visé à l'article 68, décréter qu'un dispositif est apte à remplir une fonction déterminée. Lorsque le décret indique le dispositif visé, la fonction qu'il doit remplir ainsi que la norme ou le standard retenu, il n'y a pas lieu de faire la preuve du fait qu'il est apte à remplir cette fonction.»
239. *Supra*, sous le titre *Réalité juridique*, et notamment la note 181.
240. Dans certains cas, la distinction de la signature est nommément inscrite, comme dans l'hypothèse de la *Directive européenne sur les signatures électroniques*, *précitée*, note 183, art. 2(2) qui évoque la notion de «signature électronique avancée». Dans d'autres, la signature bénéficiera seulement d'un régime probatoire renforcé par une présomption.
241. Par exemple, le *Electronic Signatures Regulations 2002* (United Kingdom), disponible à http://www.bailii.org/uk/legis/num_reg/2002/20020318.html, art. 2.
242. C'est notamment le terme utilisé dans la *Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques*, *précitée*, note 164, art. 6(3) où il est prévu: «Une signature électronique est **considérée** fiable en ce qu'elle satisfait à l'exigence indiquée au paragraphe 1 si: [...].» (le caractère gras a été ajouté)
243. Par exemple, *Directive européenne sur les signatures électroniques*, précitée, note 183, art. 2(2); *Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques*, *précitée*, note 164, art. 6 (3).
244. *Ibid.*
245. *Ibid.*

Le second critère que nous aimerions citer tient au caractère décelable de toute modification touchant soit à la signature elle-même[246] soit au document auquel elle est associée en veillant à l'intégrité de celui-ci[247], soit aux deux[248]. Là encore, bien peu de commentaires peuvent être développés quant à cette condition, si ce n'est qu'on essaye par une expression générale, découlant du bon sens, de permettre avec une relative assurance qu'une preuve puisse être obtenue et présentée devant un juge. En fait, ce critère n'est encore là pas neutre sur le plan technologique dans la mesure où il découle directement de ce que permet de faire une infrastructure à clé publique qui, par le biais du chiffrement, permet de déceler toute modification à un document ainsi protégé[249].

Notons que ces deux critères que l'on trouve dans plusieurs lois ne sont pas forcément nécessaires à la réalisation d'une signature. Un simple «clic» par exemple, s'il peut constituer un mode de signature juridiquement admissible, ne présente pas forcément un cumul de ces deux éléments. Et si l'absence ou la présence du caractère exclusif pourra être amenée en preuve par les protagonistes, le caractère décelable des modifications n'est pas une caractéristique forcément associée à une signature. Simplement, la preuve de ces deux éléments associés à une signature aidera on s'en doute à la considérer comme étant fiable.

3.2.1.2 Obligations des intervenants dans un processus de signature

Le caractère processuel de la signature électronique oblige à une gestion des éléments identifiants constitutifs de la signature et donc, à une responsabilité afférente à celle-ci. Cette question ramène à la problématique déjà ancienne relative au paiement électronique et précisément à l'encadrement des cartes de crédit où un partage des responsabilités est assuré entre les intervenants[250]. Au Québec, cette problématique est régie par l'article 41 de la *Loi concernant*

246. *Ibid.*
247. *Ibid.*
248. *Ibid.*
249. Voir par exemple, sur la notion d'infrastructure à clé publique, le site suivant: http://www.securiteinfo.com/crypto/pki.shtml.
250. En effet, et selon les juridictions, soit des lois soit des normes communautaires, ont établi des règles régissant les obligations de sécurité respectives entre le titulaire de la carte, l'émetteur de la carte et le commerçant. Voir par exemple Nicole L'HEUREUX et Louise LANGEVIN, *Les cartes de paiement: aspects juridiques* (Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 1991).

le cadre juridique des technologies de l'information[251] qui semble déposer un poids non négligeable sur «l'identifié», mais aussi par les articles 60 à 62 qui disposent spécifiquement de la responsabilité en matière d'utilisation de certificat électronique[252]. Le rapport de force qui découle de ces dispositions est à évaluer, notamment en le comparant avec ce qui se fait en Europe[253], en France[254] ou sur le plan international[255] sur la même question des certificats. Volontairement, nous éluderons le détail des dispositions relatives à l'encadrement de cette relation tripartite, les conséquences de la certification et éventuellement de l'accréditation étant nombreuses et longuement traitées. D'ailleurs, peut-être que cette lourdeur, associée à un manque d'habitude des signataires, fait que ces

251. *Précitée*, note 49: «Quiconque fait valoir, pour preuve de son identité ou de celle d'une autre personne, un document technologique qui présente une caractéristique personnelle, une connaissance particulière ou qui indique que la personne devant être identifiée possède un objet qui lui est propre, est tenu de préserver l'intégrité du document qu'il présente. Un tel document doit en outre être protégé contre l'interception lorsque sa conservation ou sa transmission sur un réseau de communication rend possible l'usurpation de l'identité de la personne visée par ce document. Sa confidentialité doit être protégée, le cas échéant, et sa consultation doit être journalisée.»

252. *Précitée*, note 49, art. 60: «Dans le cadre d'une communication au moyen d'un document technologique, la validité et la portée du certificat doivent préalablement être vérifiées, par la personne qui veut agir en se fondant sur le certificat, afin d'obtenir confirmation de l'identité ou de l'identification de toute partie à la communication ou de l'exactitude d'un identifiant d'un objet. De même, avant de se fonder sur un renseignement inscrit au certificat, il lui faut vérifier si le prestataire de services de certification confirme l'exactitude du renseignement. La vérification peut être faite au répertoire ou à l'emplacement qui y est indiqué ou auprès du prestataire, au moyen d'un dispositif de consultation sur place ou à distance. **61.** Le prestataire de services de certification et de répertoire, le titulaire visé par le certificat et la personne qui agit en se fondant sur le certificat sont, à l'égard des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi, tenus à une obligation de moyens. **62.** Dans le cadre d'une transaction effectuée au moyen d'un document technologique appuyé d'un certificat approprié à la transaction, conformément aux paragraphes 4E et 6E du premier alinéa de l'article 52, chacune des personnes visées à l'article 61 est responsable de réparer le préjudice résultant de l'inexactitude ou de l'invalidité du certificat ou d'un renseignement contenu au répertoire, à moins de démontrer qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations. Lorsque plus d'une d'entre elles sont responsables, l'obligation de réparer est conjointe; si leur part de responsabilité ne peut être établie, elle est répartie à parts égales. De plus, en l'absence de faute de la part de toutes ces personnes, elles assument la réparation du préjudice conjointement et à parts égales. Aucune de ces personnes ne peut exclure la responsabilité qui lui incombe en vertu du présent article.»

253. *Directive européenne sur les signatures électroniques*, *précitée*, note 183, art. 6.

254. *Décret pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique*, *précité*, note 182.

255. *Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques*, *précitée*, note 164, art. 8 et 9.

techniques de signature demeurent encore assez peu utilisées. Il est néanmoins utile de simplement mentionner que les lois qui ont pris le soin d'encadrer les obligations d'un prestataire de services de certification[256] le font de manière relativement similaire, hormis sur les questions de responsabilité[257].

Quant au critère de l'identification également très souvent cité dans les législations étudiées[258], s'il découle indirectement des éléments techniques que nous venons d'entrevoir, il découle aussi de critères personnels que nous verrons maintenant.

3.2.2 Critères personnels

Sans que cela ne soit totalement distinct de la technologie, il existe aussi certains critères qui sont davantage reliés au signataire lui-même. Il en est ainsi du caractère courant et personnel de la signature (a), à savoir, qu'elle représente une façon de faire qui permet d'identifier l'individu signataire au regard de ses habitudes propres et de ce qui se fait dans une communauté donnée. Plus spécifique, et propre aux signatures électroniques, nous évoquerons également certaines considérations relatives aux limites d'utilisation liées aux données biométriques (b).

3.2.2.1 Marque habituelle et personnelle comme identifiant

Dans l'appréciation que nous souhaiterions désormais faire de la signature, il importe de dégager, d'une part, le caractère habituel, courant, de celle-ci, quant à l'utilisation qu'en fait le signataire et, d'autre part, le caractère personnel.

Concernant le premier, si plusieurs sources de droit dégagent cet élément d'habitude ou du caractère courant[259], il ne semble pas

256. Comme au Québec, en Europe et certains de ses pays membres et la *Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques*, *précitée*, note 164.
257. Une certaine variante est sans doute identifiable au Québec où la *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, précitée*, note 49, empêche une totale exonération de l'une ou l'autre des parties (art. 62 *in fine*). Sur cette question, lire Pierre TRUDEL, «La responsabilité des acteurs du commerce électronique», dans Vincent GAUTRAIS (Dir.), *Droit du commerce électronique*, 2002, p. 607, 646.
258. Et ce, de manière quasiment universelle dans la plupart des législations que nous avons étudiées.
259. Et notamment l'article 2827 C.c.Q., *précitée*, note 148.

que cela soit une condition formelle[260]. Ainsi, un signataire qui utilise un mode de signature qui *lui* est habituel peut faire varier ce caractère au regard de l'utilisation qu'il en fait. La saisie de son nom ou un «clic» pour un achat de consommation peut très bien être utilisé et même si la personne ne dispose pas d'un certificat.

Quant au caractère personnel, il s'agit ici de faire un lien entre la signature et le signataire. Si cela nous rappelle la notion d'exclusivité traitée dans le cadre des critères techniques, il faut encore faire état de situations où ce critère ne sera pas forcément présent. L'exemple du «clic», fort courant, montre qu'il existe beaucoup d'hypothèses où le caractère personnel n'est pas déterminant, et ce, comme dans l'environnement papier[261]. Il convient peut-être de faire la distinction proposée par Dirk Syx selon laquelle s'il est possible de croire à une conception du caractère personnel en tant qu'élément «provenant d'une personne déterminée», il est plus difficile de lui faire correspondre un concept «provenant d'une caractéristique unique et physique de la personne ou correspondant à cette caractéristique»[262].

Comme mentionné précédemment, le niveau d'assurance dans l'identification du signataire s'apprécie au regard de l'enjeu en cause; et il est inutile de «tuer une mouche avec un canon» ou, en ce qui nous concerne, de mettre en place un processus d'identification qui serait disproportionné avec le risque associé à une transaction. Néanmoins, il est évident qu'une transaction qui aurait été «signée» par le biais d'un numéro d'identification personnel (NIP) présente sur cet aspect davantage d'assurance que le simple «clic».

Quoi qu'il en soit, les caractères d'habitude et de personnalisation de la signature sont des éléments qui aident à reconnaître sa validité mais qui ne sont nullement nécessaires.

---

260. C'est du moins ce que prétend I. DAURIAC, *op. cit.*, note 178, p. 54-55: «si les tribunaux utilisent la référence au caractère habituel du signe pour apprécier la régularité de certaines signatures, ce caractère n'est pour eux aucunement qu'un simple indice de la régularité du signe».
261. Il est à ce propos possible de faire référence à la signature par le biais des croix.
262. D. SYX, *loc. cit.*, note 146, 135. Conception plus traditionnelle que l'on aperçoit parfois. Voir Marc VANQUICKENBORNE, «Quelques réflexions sur la signature des actes sous seing privé», (1985) *Revue critique de jurisprudence belge* 68, 81.

3.2.2.2 Limites d'utilisation reliées à la protection des renseignements personnels

Toujours sur la question de l'identification du signataire, il appert de plus en plus souvent que des méthodes de signature sont proposées par des commerçants en utilisant des données personnelles du signataire. Que ce soit en reconnaissant un œil, une empreinte, un doigt ou une main, il est désormais commun de pouvoir s'identifier en faisant référence à une donnée corporelle. Or, cette situation n'est pas anodine et des limites d'utilisation, notamment par le destinataire de la signature[263], sur la base du respect de la vie privée, ont été parfois mises de l'avant par certaines législations.

Cela a déjà été le cas pour une signature manuscrite où un juge a condamné un journal qui a publié, sans le consentement de l'intéressé, «une étude de caractère et de personnalité obtenue d'une graphologue sur présentation de la signature de la personne», ceci constituant une atteinte à la vie privée de celle-ci[264]. Sur la base de faits certes fort différents, cette décision décèle pourtant un lien intéressant avec une réalité actuelle et croissante où la signature s'effectue par le biais de données biométriques. Dans ce dernier cas, la situation a pour particularité que des données hautement personnelles et de surcroît uniques, sont détenues par un tiers[265]. C'est la raison pour laquelle la *Loi québécoise concernant le cadre juridique des technologies de l'information*[266] a pris le soin aucunement superflu d'encadrer rigoureusement les intervenants d'un tel procédé d'identification ou de signature. Ce contrôle se fait durant

263. Dans le cadre de ce travail, nous occulterons les questions de la protection de renseignements personnels relatives à l'émission de certificats par un prestataire de services de certification. En effet, il est de l'essence de son rôle de gérer consciencieusement les renseignements personnels qui constituent les certificats. Si les lois générales s'appliquent évidemment à une telle fonction, certains textes, comme la *Directive européenne sur les signatures électroniques*, précitée, note 183, ont pris le soin de rappeler les obligations de cet intermédiaire à ce sujet.

264. *Cour d'appel de Rennes du 06 octobre 1992*, (1993) Bulletin d'information de la Cour de cassation nE364, cité par I. DAURIAC, *op. cit*, note 178, p. 162.

265. Notons que certains produits d'identification biométriques, et à cause de ce risque, n'archivent pas ces données personnelles mais préfèrent les stocker sur une carte détenue par le signataire. Pour s'identifier, le signataire n'a qu'à montrer que la carte en question correspond identiquement à son œil ou sa main. Ainsi, si la carte est perdue, celui qui la trouve ne peut aucunement l'utiliser dans la mesure où sa main, par exemple, ne va pas correspondre à sa carte.

266. *Précitée*, note 49.

tout le cycle de vie des informations dans la mesure où, d'abord, la banque des données biométriques doit demander à un organisme gouvernemental la pertinence d'utiliser un procédé d'identification si lourd de conséquences[267]. Ensuite, les intéressés doivent consentir expressément à un tel procédé d'identification[268]. Toujours pendant l'utilisation, les finalités d'utilisation doivent être clairement circonscrites[269] et enfin, une fois l'utilisation des données biométriques terminée, leur destruction doit être effectuée par le détenteur[270]. Même si plusieurs systèmes juridiques disposent d'une protection par le biais d'une législation concernant spécifiquement la protection des renseignements personnels, cette loi présente l'intérêt de proposer un encadrement spécifique à une réalité qui, quoiqu'encore peu généralisée, accroît considérablement les risques des signataires à ce sujet.

4. Conclusion

À la lecture de ces lignes, certains pourraient croire que la «couleur» du consentement électronique, pour reprendre l'expression consacrée par le professeur Popovici[271], devrait être rouge; un

267. *Ibid*., art. 45: «La création d'une banque de caractéristiques ou de mesures biométriques doit être préalablement divulguée à la Commission d'accès à l'information. De même, doit être divulguée l'existence d'une telle banque qu'elle soit ou ne soit pas en service. La Commission peut rendre toute ordonnance concernant de telles banques afin d'en déterminer la confection, l'utilisation, la consultation, la communication et la conservation y compris l'archivage ou la destruction des mesures ou caractéristiques prises pour établir l'identité d'une personne. La Commission peut aussi suspendre ou interdire la mise en service d'une telle banque ou en ordonner la destruction, si celle-ci ne respecte pas ses ordonnances ou si elle porte autrement atteinte au respect de la vie privée.»

268. *Ibid*., art. 44, al. 1: «Nul ne peut exiger, sans le consentement exprès de la personne, que la vérification ou la confirmation de son identité soit faite au moyen d'un procédé permettant de saisir des caractéristiques ou des mesures biométriques. L'identité de la personne ne peut alors être établie qu'en faisant appel au minimum de caractéristiques ou de mesures permettant de la relier à l'action qu'elle pose et que parmi celles qui ne peuvent être saisies sans qu'elle en ait connaissance.»

269. *Ibid*., art. 44, al. 2: «Tout autre renseignement concernant cette personne et qui pourrait être découvert à partir des caractéristiques ou mesures saisies ne peut servir à fonder une décision à son égard ni être utilisé à quelque autre fin que ce soit. Un tel renseignement ne peut être communiqué qu'à la personne concernée et seulement à sa demande.»

270. *Ibid*., art. 44, al. 3: «Ces caractéristiques ou mesures ainsi que toute note les concernant doivent être détruites lorsque l'objet qui fonde la vérification ou la confirmation d'identité est accompli ou lorsque le motif qui la justifie n'existe plus.»

271. Adrian POPOVICI, *La couleur du mandat*, Montréal, Éditions Thémis, 1995, et notamment à la postface, p. 521: «Si vous me demandez quelle est la couleur du mandat, je vous répondrais: «Vert, mais pas souvent»».

consentement électronique plein de revendication, d'affirmation et de prise en compte des «petits», des clients et des consommateurs. Une couleur rouge également utilisée pour soulever l'attention qu'il est nécessaire de porter à un domaine neuf et source d'innovations. L'esprit de ce travail est donc nettement influencé par cette seconde composante de sensibilisation de l'utilisateur final.

Ceci amène donc à une sorte de paradoxe conceptuel qui se vérifie sur le plan contractuel en général, mais qui est encore plus juste sur le plan des contrats électroniques en particulier, à savoir: la volonté est de moins en moins considérée comme étant la force obligatoire des contrats[272]. Certes. En revanche, les formalités qui doivent être pensées pour rédiger un contrat électronique doivent notamment passer par une amélioration de la considération volontaire. Le formalisme contractuel passe par le réveil de la volonté, son affirmation. Longtemps opposés, le formalisme est en l'occurrence le révélateur du consensualisme. L'opposition est fictive; la guerre des concepts est terminée.

Cette reconsidération est d'autant plus vraie que la technologie pourrait permettre une amélioration sensible de la prise de conscience volontaire: de l'utilisation d'applications multimédia, à la mise en place de procédés où des contrats clé en main pourraient être conclus[273]. Il s'agit encore, certes, d'une vue de l'esprit et d'une perspective futuriste. Néanmoins, en attendant demain, l'attitude recherchant la satisfaction et la considération du destinataire adhérent nous paraît être la voie à suivre. Faire en sorte que l'après-demain suive une voie contraire à celle que l'on voit trop souvent se dessiner actuellement. Le commerce électronique est encore à la recherche de la plus-value qu'il est susceptible d'offrir à ses clients pour se distinguer du commerce traditionnel. L'on parle alors beaucoup de la personnalisation du service, souvent considérée comme l'une des innovations essentielles de l'économie numérique[274] et que la technologie rend paradoxalement plus facile étant donné les

272. V. GAUTRAIS, *op. cit.,* note 5, p. 21 à 80.

273. Dans un contexte voisin, l'expérience a notamment été tentée par l'OCDE qui a mis en place un générateur automatique de politique de vie privée. Cet outil, disponible à http://cs3-hq.oecd.org/scripts/pwv3/pwhome.htm, permet, en fonction des caractéristiques d'une entreprise, de proposer un document fait sur mesure. Un équivalent serait donc aisément envisageable dans une stricte relation de consommation par exemple.

274. Voir notamment Jacques NANTEL, «Opportunités d'affaires et l'Internet: où en sommes nous?», (2002) disponible à http://www.hec.ca/pages/jacques.nantel/publications/recherche/gestion02.htm.

possibilités offertes pour rejoindre un consommateur[275]. En outre, il est désormais possible de responsabiliser le client sur l'attitude qu'il se doit d'avoir, notamment quant à la sécurité à maintenir, quant à la diligence à suivre, et ce, d'une manière totalement différente du commerce traditionnel; cela ne peut néanmoins se faire que s'il a été préalablement et convenablement prévenu de ses obligations à cet égard[276]. Il pourrait ainsi commencer à matérialiser ces deux qualités dans le cadre même de ses relations juridiques.

Le droit est donc, nous croyons, un outil pour rassurer le cyber-consommateur, un outil pour raffermir la confiance déficiente dans le commerce électronique, et ce, notamment, s'il respecte son rôle de protection des plus démunis. En proposant davantage de protection, sur le plan du fond du droit[277], des intitulés[278] et de la forme comme nous venons de le voir, il est en mesure d'apporter de la maturité à ce secteur encore balbutiant.

La couleur du consentement électronique devrait donc être le «rouge».

---

275. Et c'est la raison pour laquelle nous croyons la décision *Kanitz* c. *Rogers Cable*, *précitée*, note 94, inadaptée.

276. Certains services électroniques, notamment dans le domaine bancaire, ne sont pas sans incidences sur les responsabilités des consommateurs. En effet, un partage des responsabilités est opéré, ce dernier ayant au moins l'obligation de gérer convenablement son numéro d'identification personnel, ce qui est normal du fait du caractère processuel de la transaction. Néanmoins, il importe qu'un contrôle des clauses contractuelles imposant d'autres mesures de sécurité au consommateur soit effectué. Les contrats relatifs à l'émission des cartes de crédit ont fait l'objet, dans la plupart des pays du monde, de discussions entre les intérêts catégoriels impliqués (émetteurs de cartes, commerçants, associations de consommateurs, gouvernement) ainsi que de lois (instaurant notamment un système d'assurance). Il serait intéressant qu'une même démarche soit faite sur jusqu'où on peut aller dans l'imposition de responsabilités aux consommateurs.

277. *Supra*, note 15.

278. Il est notamment frappant de constater en pratique les efforts utilisés par certains cybermarchands peu diligents pour tenter de diluer l'attention du consommateur en insérant des contrats de consommation sous des intitulés plus neutres et moins «épeurants» comme «Notice légale», «Avertissement», «Conditions d'utilisation», etc.

Vol. 16, nº 1

Accès aux médicaments: le système international des brevets empêchera-t-il les pays du tiers monde de bénéficier des avantages de la pharmacogénomique

Yann Joly*

1. Introduction 135

2. Pharmacogénomique et brevets 137

2.1 Pharmacogénomique 137

2.1.1 Historique et concepts 137

2.1.2 Possibilités et enjeux 138

2.2 Brevetabilité des SNPs 142

2.3 Prix des médicaments brevetés 144

2.3.1 Nécessité du système de brevets sur les médicaments? 144

© Yann Joly, 2003.

* Yann Joly est avocat et agent de recherche au Projet génétique et société du Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. L'auteur tient à remercier les membres du Projet génétique et société du Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal, et particulièrement Madame Catherine Geci, pour leur précieuse collaboration.

2.3.2 L'impact de la pharmacogénomique sur le prix des médicaments 147

3. Droit international et propriété intellectuelle 148

3.1 Instruments traditionnels en droit international . . . 148

3.1.1 Domaine de la propriété intellectuelle 148

3.1.2 Domaine des droits de l'Homme. 150

3.1.2.1 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 151

3.1.2.2 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels . . . 152

3.1.2.3 Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'Homme 153

3.1.3 Interprétation des traités 155

3.2 OMC et nouveau droit des brevets 156

3.2.1 Organisation mondiale du commerce: succession du GATT 156

3.2.2 *Accord sur les ADPIC*: un mauvais compromis?. 157

3.2.2.1 Importation parallèle 159

3.2.2.2 Licences obligatoires 160

3.2.2.3 Dispositions transitoires 164

3.2.3 Déclaration de Doha 164

4. Pays en développement et accès aux médicaments 167

4.1 *Accord sur les ADPIC* et accès aux médicaments: étude de cas 167

4.1.1 L'Inde: un conformisme mal calculé 168

4.1.2 L'Afrique du Sud: une victoire sans lendemain? 170

4.1.3 Le Brésil: un modèle pour les pays en développement 173

4.2 Application des notions étudiées à la pharmacogénomique 177

4.2.1 Techniques de contournement autorisées par l'*Accord sur les ADPIC* 177

4.2.1.1 Licences obligatoires 177

4.2.1.2 Importation parallèle 178

4.2.1.3 L'exception concernant la protection de la santé 179

4.2.1.4 Les clauses permettant l'entrée rapide des médicaments génériques sur le marché 180

4.2.1.5 Les autres clauses 181

4.2.2 Droits de l'Homme et médicaments issus de la pharmacogénomique 181

5. Conclusion 183

Ils soignent les malades [...] avec la plus grande sollicitude et ne négligent rien qui puisse contribuer à leur guérison, ni en fait de remède ni en fait de régime. Si quelqu'un est atteint d'une maladie incurable, ils cherchent à lui rendre la vie tolérable en l'assistant, en l'encourageant, en recourant à tous les médicaments capables d'adoucir ses souffrances.

– Sir Thomas More – L'utopie

1. Introduction

L'accès du public aux nouveaux médicaments a toujours été une question controversée: dans les pays possédant un système universel de soins et de traitements, les décideurs gouvernementaux ont élaboré des critères d'inclusion sévères ainsi que des instances de contrôle du prix des médicaments brevetés afin de préserver la gratuité du système face à une montée grandissante du coût des médicaments. Dans les pays en développement où un tel système universel de soins et de traitements n'existe pas, un des seuls recours des gouvernements pour faciliter l'accès aux médicaments est d'ignorer les droits des titulaires de brevets ou d'exclure certains domaines de la brevetabilité. Ainsi, des compagnies locales peuvent introduire des versions génériques des médicaments brevetés à un prix nettement inférieur à celui des médicaments brevetés. Toutefois, depuis l'avènement de l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*[1] élaboré par l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de tels comportements sont prohibés par les membres de l'organisation. Cet Accord a récemment

1. *Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce*, 1994. Ci-après: l'*Accord sur les ADPIC*.

suscité une importante controverse liée à l'accès aux médicaments utilisés aux fins de la tri-thérapie contre le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) dans les pays en développement[2].

L'arrivée de médicaments issus des recherches pharmacogénomiques et pharmacogénétiques[3] sur le marché risque de raviver le débat portant sur l'accès aux médicaments en élargissant le fossé entre les riches et les pauvres. En effet, bien qu'ils promettent un haut niveau d'efficacité et une importante diminution des effets indésirables, ces médicaments faits sur mesure risquent de s'avérer fort dispendieux, voire hors de prix, pour les populations des pays en développement et même pour un grand nombre d'individus dans les pays industrialisés[4]. Dans la présente étude, nous tenterons d'élaborer des solutions juridiques et éthiques visant à permettre aux populations moins favorisées d'accéder aux médicaments PGx.

Nous définirons tout d'abord la PGx, son impact sur le domaine pharmaceutique et la portée de ses enjeux. Dans le premier volet de l'analyse, nous attribuerons une attention spéciale à la détermination de la brevetabilité des «single nucleotide polymorphisms»[5], celle-ci pouvant avoir une influence considérable sur le coût des nouveaux médicaments PGx. Nous nous attarderons ensuite au processus de développement du médicament afin de mieux comprendre les raisons invoquées pour justifier le prix des médicaments brevetés. Les techniques de développement du médicament propres à la PGx et le phénomène de fractionnement des marchés découlant de cette nouvelle science seront également abordés dans le cadre de cette première partie.

2. Voir à ce sujet N. A. BASS, «Implications of the TRIPS Agreement for Developing Countries: Pharmaceutical Patent Laws in Brazil and South Africa in the 21st Century», (2002) 34 *Geo. Wash. Int'l L. Rev.* 191.
3. Bien que les termes «pharmacogénomique» et «pharmacogénétique» désignent des réalités quelque peu différentes, les deux termes sont souvent utilisés pour référer à une même activité. En effet, on utilise indifféremment l'un ou l'autre de ces termes pour parler d'un même type de recherche: celle qui vise à comprendre la relation fondamentale entre les médicaments et les gènes. Dans cet article, nous utiliserons l'abréviation PGx pour faire référence aux deux réalités.
4. L.L.E. BOLT, H.G.M. LEUFKENS, J.J.M. VAN DELDEN, A. KALIS et H.J. DERIJKS, *Tailor-Made Pharmacotherapy: Future Developments and Ethical Challenges in the Field of Pharmacogenomics*, Pays-Bas, 2002, p. 12.
5. Variations d'un seul nucléotide dans la séquence d'ADN d'un gène jouant un rôle déterminant dans la réponse individuelle aux médicaments. Ci-après SNPs.

La deuxième partie de notre article portera sur les possibilités d'accès aux médicaments PGx dans les pays en développement à la lumière de l'*Accord sur les ADPIC*. Nous présenterons les instruments juridiques en droit international dans les domaines du droit de la propriété intellectuelle, des droits de l'Homme et de l'interprétation des traités afin de mieux cerner le cadre juridique applicable au présent débat. Nous discuterons ensuite de l'origine et des règles de base de l'OMC, organisation responsable de l'élaboration et de l'application de l'*Accord sur les ADPIC*[6]. Nous analyserons enfin l'*Accord sur les ADPIC*. Cet accord international a une influence déterminante sur l'accès aux médicaments car il impose des règles de fond uniformes en matière de brevets aux États membres de l'OMC.

Suite à cette analyse, il sera intéressant de voir comment les pays en développement ont réagi à l'*Accord*. Nous nous attarderons sur les techniques législatives que certains pays ont développées afin de continuer à offrir des médicaments abordables à leur population. Plus précisément, un échantillonnage sélectif de trois pays soient l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil, nous donnera un aperçu instructif sur le sujet. L'applicabilité à la PGx des techniques législatives mises de l'avant par ces trois pays sera ensuite évaluée. Finalement, nous vérifierons si le recours aux instruments juridiques internationaux dans le domaine des droits de l'Homme suffira pour permettre aux pays en développement de bénéficier des médicaments PGx à un prix abordable.

2. Pharmacogénomique et brevets

2.1 Pharmacogénomique

2.1.1 Historique et concepts

Depuis longtemps déjà, les médecins ont constaté que les effets des médicaments peuvent varier en fonction des individus. Cependant, ce n'est qu'en 1902 qu'Archiblad Garrod a démontré la relation entre les gènes et les structures jouant un rôle primordial dans les réactions pharmacologiques. Le terme pharmacogénétique, utilisé pour décrire l'étude des effets de l'hérédité sur la réponse aux médicaments, a fait son apparition en 1959.

6. *Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce*, 1994, art. nº II.

Durant les années 1980, les chercheurs ont commencé à identifier les bases moléculaires génétiques des traits héréditaires. Ce type de projet de grande envergure dont les progrès furent intimement liés au séquençage de la totalité du génome humain a donné naissance à la pharmacogénomique[7]. Par ailleurs, le développement historique de la PGx explique le lien étroit entre les deux disciplines distinctes que sont la pharmacogénétique et la pharmacogénomique.

D'une part, la pharmacogénétique se concentre sur l'étude des différences métaboliques entre les individus incluant les capacités d'absorption et d'élimination des médicaments. Ces caractéristiques métaboliques proviennent de l'héritage génétique d'un individu. L'analyse génétique s'accomplit grâce à l'étude des expressions phénotypiques. Concrètement, la variation des expressions phénotypiques se manifeste par les conséquences des différences interindividuelles de l'équipement enzymatique sur le métabolisme d'un organisme.

D'autre part, la pharmacogénomique pousse davantage l'analyse génétique. Grâce au développement des techniques de génétique moléculaire, la pharmacogénomique s'applique au gène lui-même et non plus seulement à l'étude de son expression. D'une part, la pharmacogénomique englobe la pharmacogénétique, et d'autre part elle la renouvelle en identifiant les variations du génome responsables des modifications des réponses de l'organisme[8]. La pharmacogénomique se veut donc l'étude de la totalité des gènes impliqués dans les réactions aux médicaments dans le but de concevoir des médicaments personnalisés, plus efficaces et surtout, plus sécuritaires.

2.1.2 Possibilités et enjeux

La compréhension des liens entre les variations génétiques et la réponse aux médicaments promet d'offrir le bon médicament, à la bonne personne et au bon moment. De prime abord, la PGx apporte une meilleure compréhension des bases génétiques des mécanismes de réponse aux médicaments. Ainsi, la façon dont les gènes affectent

7. Louise BERNIER, *Les règles éthico-juridiques régissant la pharmacogénomique: vers une réforme?*, Mémoire de maîtrise, Montréal, 2001, p. 8-9.
8. Franck SERUSCLAT, *Rapport 20, Génomique et informatique: l'impact sur les thérapies et sur l'industrie pharmaceutique*, Paris, Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, 2000, par. 1.2.4.

le métabolisme des médicaments ainsi que leur transport, leur distribution, leur excrétion et leur absorption par l'organisme peut être déterminée plus facilement[9].

La PGx promet aussi de révolutionner le processus de développement des nouveaux médicaments grâce à des essais cliniques de plus petite envergure qui seraient donc plus efficaces, plus rapides et plus sécuritaires. En effet, grâce au développement de tests PGx, la détection des candidats ayant peu de chance de répondre aux médicaments en développement, ou plus susceptibles d'en subir des effets indésirables[10] permet d'exclure ces individus de la phase III (et possiblement de la phase II) des essais cliniques.

Par ailleurs, s'il est possible d'identifier la corrélation entre les génotypes spécifiques et les effets indésirables, les médicaments seront utilisés d'une façon beaucoup plus sécuritaire. À la suite de l'analyse de son profil génétique, le patient à risque pourra se voir suggérer un autre médicament, ou pourra simplement ajuster la dose du médicament pour qu'elle corresponde mieux à son métabolisme. De plus, en réduisant les effets indésirables, la PGx entraînera une plus grande obéissance des patients aux traitements prescrits, ceci contribuant à une plus grande efficacité thérapeutique des médicaments[11].

La PGx permettra aussi de récupérer certains médicaments qui n'ont pas été approuvés ou qui auraient dû être retirés du marché à cause des effets indésirables provoqués chez une minorité d'utilisateurs. En effet, si les tests génétiques peuvent identifier ceux qui risquent de subir des effets indésirables, le médicament pourra être conservé pour les individus qui pourront en bénéficier[12].

Après la mise en marché des médicaments, les tests génétiques seront également utiles pour améliorer l'efficacité du processus de pharmacovigilance puisqu'ils permettront de cerner plus rapide-

9. CONSORTIUM ON PHARMACOGENETICS, *Pharmacogenetics. Ethical and Regulatory Issues in Research and Clinical Practice*, États-Unis, 2002, p. 6.
10. L'impact des effets indésirables est énorme: aux États-Unis, approximativement 3,1 milliards de prescriptions sont émises chaque année, lesquelles entraînent des réactions indésirables sur 2,1 millions de patients. De ce dernier groupe, un million de patients se retrouveront à l'hôpital, dont 100 000 en danger de mort.
11. L.L.E. BOLT, H.G.M. LEUFKENS, J.J.M. VAN DELDEN, A. KALIS et H.J. DERIJKS, *op. cit.*, note 4, p. 14.
12. C. MOLDRUP, «Ethical, Social and Legal Implications of Pharmacogenomics: A Critical Review», [2001] 4 *Community Genet* 204.

ment les nouveaux groupes de personnes susceptibles de subir les effets indésirables du médicament.

La PGx promet donc une meilleure efficacité thérapeutique, une minimisation des effets indésirables, un niveau de sécurité plus élevé ainsi qu'une réduction du coût économique lié à la gestion du système de santé pour l'individu et la société[13]. Cependant, les bénéfices escomptés par les tenants de l'approche PGx ne doivent pas minimiser les multiples enjeux auxquels cette nouvelle science devra faire face. Ces derniers étant d'ordre scientifique, économique, éthique, social et juridique pourraient freiner, voire stopper, le développement de la PGx.

Le grand nombre de défis générés par la PGx, ainsi que leur variabilité, ont engendré une doctrine abondante. Dans le présent article, nous nous contenterons de passer en revue les principaux enjeux suscités par la PGx.

Les défis scientifiques constitueront les premiers obstacles que la PGx devra rencontrer. D'abord, au niveau de la recherche, le partage et la standardisation des données issues de la génomique représenteront un défi immense puisqu'il existe une multitude de plates-formes expérimentales et de systèmes analytiques. La création de consortiums tels que le Gene Expression Omnibus et le Array Express pourront éventuellement permettre de pallier à ce problème[14]. De plus, l'identification des polymorphismes, opération qui consiste à assigner les SNPs à des gènes spécifiques, représentera un autre défi d'envergure. De même, des difficultés biostatistiques soulevées par la corrélation entre les différentes séquences d'ADN et les réponses prédéfinies aux drogues persistent. Aussi, les chercheurs et les compagnies pharmaceutiques devront démontrer tant la sûreté que l'efficacité des essais et des tests PGx pour gagner la confiance des autorités réglementaires, des cliniciens et de la population en général.

Un des facteurs les plus déterminants pour l'avenir de la pharmacogénomique est l'ampleur de l'échelle de variation génétique de réponses aux médicaments au sein de la population. Une variation génétique devra être associée à un nombre suffisant de différentes

13. *Ibid*.
14. Pour de plus amples renseignements sur ces consortiums nous vous référons à leur site Internet http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/ et http://bioinfo.sarang.net/Moin/ArrayExpress (date d'accès: 21 février 2003).

réponses aux médicaments pour que l'utilisation de la PGx soit justifiée. Cependant, il est possible que le nombre élevé de variations génétiques entraîne une trop grande quantité de tests et de traitements PGx et engendre en conséquence des entraves à la commercialisation des médicaments personnalisés[15].

Si les enjeux scientifiques constituent les premiers obstacles que devra rencontrer la PGx, les autres enjeux sont tout aussi déterminants, voire plus décisifs, quant à l'avenir de cette nouvelle science[16]. La liste suivante présente de façon non exhaustive les principaux défis sociaux, économiques, éthiques et juridiques que doit relever la PGx[17]:

- banques de données génétiques et confidentialité de l'information (bris de confidentialité, propriété des banques de données génétiques, discrimination, génétique des populations, etc.);

- création de groupes d'individus et de médicaments orphelins (apparition possible de certains petits groupes dans la population qui auront un profil génétique différent de la majorité, et qui pourraient donc être ignorés par les compagnies pharmaceutiques, faute d'intérêt économique suffisant pour développer les médicaments nécessaires à leur condition);

- devoir des professionnels (changement de paradigme au niveau de la responsabilité des médecins et des pharmaciens);

- intérêt du public (méconnaissance du public face à la génétique, assimilation des tests PGx aux tests génétiques prédictifs, crainte de la discrimination génétique, changement de paradigme au niveau du traitement des maladies «de la réaction à la prévention», influence du public sur les normes réglementaires, etc.);

- impact de la diminution d'envergure des essais cliniques (possibilité de discrimination, manque d'information sur les effets indésirables, impact de l'utilisation off-label des médicaments PGx);

---

15. Ce phénomène de «fractionnement des marchés» sera discuté dans la partie 1c)ii).
16. T. PAEKMAN et S. ARLINGTON, «Putting the code to work: The promise of pharmacogenetics and pharmacogenomics», [2001] 2 *Drug Discov World* 35.
17. Pour plus de détails sur ces enjeux, nous vous référons à CONSORTIUM ON PHARMACOGENETICS, *op. cit.*, note 9 et C. MOLDRUP, *loc. cit.*, note 12.

- coût et accès aux médicaments PGx (accès aux médicaments PGx dans les pays industrialisés et en développement, pertinence de la PGx pour les pays en développement, partage des bénéfices, etc.);
- conflits d'intérêt (conflits entre chercheurs et compagnies pharmaceutiques, et détournement de l'éthique vers la promotion de la PGx).

2.2 Brevetabilité des SNPs

The Patent Office should be closed because there is nothing left to invent.[18]

Les SNPs sont des variations génétiques particulières qui n'affectent qu'une seule paire de bases azotées au sein d'une séquence d'ADN. Ces variations ne surviennent qu'une fois à toutes les mille paires de bases. Ce différent agencement de variations ponctuelles entre les individus fait de chaque personne un être unique[19]. En effet, la découverte, l'étude et l'analyse des SNPs prennent une importance cruciale en génomique autant pour l'identification des structures biologiques responsables des maladies diverses que pour la découverte des liens possibles entre certaines variations génétiques et la réaction aux médicaments[20].

L'importance des SNPs pour la PGx a poussé certains groupes de recherche américains à tenter de les breveter. À l'opposé, d'autres groupes comme le SNP Consortium ont tenté de rendre public le plus grand nombre possible de SNPs de façon à empêcher les futures demandes de brevet[21]. Les SNPs étant des outils indispensables pour l'identification des gènes associés aux maladies, la possibilité de les breveter risque d'avoir un impact sur le prix final du médicament. En effet, si les chercheurs, en tentant de développer un médicament PGx pour traiter une certaine maladie, doivent obtenir une licence du détenteur du brevet sur le ou les SNPs impliqués, le prix final du médicament risque d'être plus élevé. Donc, il semble que déterminer la brevetabilité des SNPs soit un préalable à la discussion relative à l'accès aux médicaments PGx.

---

18. Charles H. Duell, U.S. Commissioner of Patents, 1899, tel que cité dans EBER, Jeffery, «Nothing Left to Invent», (1940) 7 *Journal of the Patent Office Society* 479.
19. L. BERNIER, *op. cit*., note 7, p. 16.
20. *Ibid*., p. 19.
21. D. MACER, «Patent or perish? An ethical approach to patenting human genes and proteins», [2002] 2 *The Pharmacogenomics Journal* 362, 363.

Dans l'état actuel du droit, autant en Europe qu'aux États-Unis et au Japon, les séquences d'ADN sont considérées brevetables une fois isolées de leur environnement naturel. Cependant, pour obtenir un brevet, ces séquences doivent rencontrer trois critères légaux: la nouveauté, l'utilité, et la non-évidence. S'il y a consensus au sein de la communauté internationale sur le fait que le critère de nouveauté sera en général rencontré par une séquence isolée d'ADN, les critères d'utilité et de non-évidence sont beaucoup plus difficiles à justifier[22].

Même si une séquence d'ADN répond à ces critères juridiques, les pays membres de l'OMC gardent l'opportunité de retirer cette séquence du régime de la brevetabilité en invoquant l'article 27 de l'*Accord sur les ADPIC* qui permet d'exclure des inventions pour protéger l'ordre public ou la moralité[23].

C'est aux États-Unis que la majorité des demandes de brevet sur les SNPs ont été déposées (voir tableau 1). Dans la plupart des cas, les SNPs seront brevetés en tant qu'outils de recherche; cependant, les nouvelles *Lignes directrices de l'Office Américain des Brevets (USPTO) sur l'utilité des séquences d'ADN* (aussi endossées par l'Office européen des brevets) exigent qu'une utilité substantielle, crédible et spécifique soit démontrée pour l'obtention d'un brevet sur une séquence d'ADN[24]. Ce facteur risque de faire des brevets sur les SNPs l'exception plutôt que la norme.

Tableau 1: La brevetabilité des SNPs aux États Unis

Environ 50 demandes par année portant sur les SNPs ont été publiées entre 1995 et 2000 – Plus précisément, ces demandes décrivent:
• Les méthodes d'identification de SNPs (majorité des demandes)

22. NUFFIELD COUNCIL ON BIOETHICS, *The Ethics of Patenting DNA*, Londres, Nuffield Council on Bioethics, 2002, p. 19-32.
23. *Ibid*., p. 34.
24. UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, *Utility Examination Guidelines*, Washington, United States Patent and Trademark Office, 2000, art. 1c) et 2.

• Les méthodes de diagnostic utilisant des SNPs (à l'intérieur de larges séquences d'ADN) sur un ou plusieurs gènes associés à une maladie ou un groupe de maladies, basées sur des preuves expérimentales limitées (peu de demandes)
• Les méthodes de diagnostic utilisant un ou quelques SNPs connus, associés à une maladie ou à l'activité d'un médicament (très peu de demandes)

Source: Heller Ehrman White & Mc Auliffe (2000)

En conclusion, la brevetabilité des SNPs comme outil de recherche demeure marginale et controversée. L'organisation du génome humain (HUGO) prétend qu'en règle générale les SNPs ne rencontrent pas le critère de non-évidence[25] tandis que l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) soutient plutôt que les ESTs, les SNPs et les génomes entiers doivent être considérés brevetables. Toutefois, l'AIPPI reconnaît que le critère d'utilité est la question clé, et soumet que «la simple affirmation qu'un EST ou un SNP peut être utile comme sonde est insuffisante si aucune information concrète n'est donnée sur la possibilité d'utiliser ladite sonde ou sur la fonction de la séquence correspondante»[26]. Il ressort donc de notre analyse que les SNPs, bien que brevetables en théorie, risquent de ne pas rencontrer les critères d'utilité et de non-évidence d'une invention brevetable.

2.3 Prix des médicaments brevetés

2.3.1 Nécessité du système de brevets sur les médicaments?

Le lobbying des divers organismes d'aide humanitaire contre premièrement les multinationales pharmaceutiques détentrices de brevets sur des médicaments et, deuxièmement, contre le système des brevets en général, a été particulièrement virulent au cours des

25. HUMAN GENOME ORGANIZATION (HUGO), *Statement on Patenting of DNA Sequences, in Particular Response to the European Biotechnology Directive*, Royaume Uni, 2000, p. 2, http://www.gene.ucl.ac.uk/hugo/patent2000.html (date d'accès: 7 février 2003).
26. ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (AIPPI), *Conditions de brevetabilité et étendue de la protection des séquences EST des polymorphismes singuliers de nucléotides (SNP) et des génomes entiers*, Sorrento, Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, 2000, p. 2.

dernières années. Motivés par le problème d'accès aux médicaments anti-viraux contre le SIDA, ces groupes ont développé de nombreux arguments visant à justifier des restrictions, voire l'élimination, du système de brevet international applicable aux médicaments. Selon ces organismes, la possibilité d'obtenir des brevets sur les gènes et les médicaments pourrait entraîner les problèmes suivants[27]:

- entraver ou gêner le développement de nouveaux médicaments ou de médicaments améliorés;
- entraver la libre concurrence qui permet de faire baisser le prix des médicaments tant que le marché le permet;
- empêcher le libre-échange entre les chercheurs;
- impliquer les parties dans des batailles juridiques longues et coûteuses;
- agrandir le fossé entre les pays industrialisés et les pays en développement.

En ce qui concerne plus particulièrement les médicaments PGx, nous pouvons soutenir que le système des brevets risque également de[28]:

- limiter l'accès au médicaments PGx en augmentant le coût des tests PGx;
- conserver le prix des médicaments PGx à un niveau élevé et ainsi empêcher les plus démunis de bénéficier de ces nouveaux médicaments.

Cependant, de tels arguments ne doivent pas être utilisés de façon à clore le débat sur l'applicabilité du système des brevets aux médicaments. Il faut plutôt essayer de comprendre les justifications à la base de ce système. En premier lieu, une des premières justifications utilisées pour défendre le système de brevets est qu'il stimule l'invention et encourage la divulgation des recherches[29].

27. NUFFIELD COUNCIL ON BIOETHICS, *op. cit.*, note 22, p. 5-6
28. L.L.E. BOLT, H.G.M. LEUFKENS, J.J.M. VAN DELDEN, A. KALIS et H.J. DERIJKS, *op. cit.*, note 4, p. 17-18.
29. Cependant, cette justification traditionnelle du système des brevets est maintenant rarement invoquée par les auteurs qui semblent plutôt voir l'utilité des brevets au niveau de la commercialisation de l'invention et du transfert de technologie. Voir à ce sujet A. K. RAI, «Regulating Scientific Research: Intellectual Property Rights and the Norms of Science», (1999) 94 *Nw.U.L.Rev.* 77, part II.

Cette divulgation permet aux autres inventeurs de mieux comprendre l'invention ainsi que de développer des améliorations ou des variantes de cette dernière. D'ailleurs, les brevets représentent la plus importante motivation pour les entreprises commerciales d'entreprendre de nouvelles recherches en leur permettant de jouir de revenus financiers et intellectuels sur la génération et l'application des connaissances.

En second lieu, le système de brevets encourage aussi l'investissement dans la production et l'application des connaissances en allouant des bénéfices directs aux compagnies qui effectuent les investissements. En effet, le système de brevets permet d'obtenir un certain droit de propriété qui reconnaît l'exclusivité de l'inventeur ainsi que son droit d'empêcher les autres pour une période fixe de faire, d'utiliser, ou de vendre une invention basée sur ses connaissances sans avoir préalablement obtenu une licence.

En troisième lieu, comme les brevets encouragent la divulgation des connaissances, ils servent aussi à éviter le chevauchement de la recherche qui peut s'avérer très coûteux[30].

Dans le domaine pharmaceutique les brevets sont particulièrement importants pour les raisons suivantes:

- les coûts nécessaires pour développer un nouveau médicament sont substantiels et doivent être amortis. Ces coûts incluent le processus d'essais cliniques des nouvelles molécules et les obligations réglementaires en matière de sécurité;

- l'industrie du médicament développe un produit qui peut être facilement copié. Sans la protection des brevets, une compagnie générique pourrait copier le médicament développé et inventé par une autre compagnie et le vendre, sans avoir investi dans la recherche et le développement du médicament;

- les compagnies ont besoin d'amortir les coûts de recherche et de développement qui n'aboutissent pas à la production d'un nouveau médicament (seul un composé sur 5000 pourra être vendu sur le marché comme nouveau médicament)[31].

30. NUFFIELD COUNCIL ON BIOETHICS, *op. cit.*, note 22, p. 13-14.
31. *Id.* p. 14.

Pour qu'une compagnie de recherche arrive à développer et mettre en marché un seul médicament, elle devra dépenser environ 800 millions de dollars et procéder à divers tests, essais et recherches pour une période de 10 à 15 ans[32]. En comparaison, un fabricant de médicaments génériques n'a pas besoin de procéder à aucune recherche puisqu'il se contente de copier les produits novateurs les plus populaires sur le marché. Le fabricant générique n'aura besoin que de deux à trois ans pour procéder aux études de bio-équivalence nécessaires à l'élaboration d'un produit identique sur les plans biologique et chimique au produit d'innovation. En général, le médicament générique sera également approuvé par les autorités plus rapidement pour sa mise en marché que le médicament innovateur[33].

2.3.2 L'impact de la pharmacogénomique sur le prix des médicaments

Bien que certains auteurs avancent qu'une meilleure efficacité dans le développement des médicaments générés par la PGx pourrait susciter des économies considérables pour les différents intervenants[34], plusieurs autres soulignent plutôt que le développement de médicaments personnalisés implique une fragmentation du marché pouvant provoquer une hausse de prix généralisée des médicaments. Le développement de médicaments PGx demandera également de larges investissements financiers de la part des compagnies pharmaceutiques pour créer des installations techniques coûteuses. De tels investissements devront être compensés par une augmentation du prix des médicaments[35]. La PGx entraînera également de nouveaux coûts pour les médicaments, ces coûts étant liés à la construction de profils PGx individualisés, ainsi qu'aux services d'échantillonnage, d'analyse et de surveillance de l'information génétique.

---

32. MARK A. ROTHSTEIN, *Pharmacogenomics: Social, Ethical and Clinical Dimensions*, New Jersey, John Wiley & Sons Inc., 2003, p. 84-85.
33. WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO), *Canada–Patent Protection of Pharmaceutical Products, Genève*, 2000, p. 6, http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/7428d.pdf (date d'accès: 9 juin 2003).
34. A. D. ROSES, «Pharmacogenetics and the Practice of Medicine», (2000) 15 *Nature* 857, 863.
35. Voir à titre d'exemples: A. D. DAYAN, «Pharmacogenetics: Pharmacogenie or Pharmacogenerality in future drug Discovery and Development», (2001) 15 *International Journal of Pharmaceutical Medicine* 54, 55 et L.L.E. BOLT, H.G.M. LEUFKENS, J.J.M. VAN DELDEN, A. KALIS et H.J. DERIJKS, *op. cit.*, note 4, p. 12.

Les théories voulant que l'utilisation de la PGx entraîne, à court ou à moyen terme, une hausse du prix des médicaments ont été confirmées par la commercialisation de l'un des premiers médicaments PGx: l'Herceptin. Ce médicament, qui peut être utile à de nombreuses patientes atteintes de formes de cancer du sein, est disponible au coût de 20 000 $ américains par patiente. Dans de nombreux cas, un microprocesseur d'une valeur de 10 000 $ américains est également requis afin de faire parvenir la chimiothérapie directement au cerveau de la patiente[36].

Si les médicaments issus de la PGx s'avèrent aussi dispendieux que les études le suggèrent, les pays en développement peuvent être privés de la chance d'en bénéficier, puisqu'ils n'ont pas les ressources financières suffisantes pour s'en procurer. Le recours aux médicaments génériques pourrait donc être la seule chance pour ces pays d'avoir accès à la PGx. Cependant, comme nous allons le constater dans les paragraphes qui suivent, l'*Accord sur les ADPIC* pose dorénavant des exigences strictes à tous les membres de l'OMC en matière de brevets. Ces exigences peuvent avoir comme effet d'empêcher les pays en développement d'avoir accès aux médicaments PGx à un prix raisonnable.

3. Droit international et propriété intellectuelle

3.1 Instruments traditionnels en droit international

3.1.1 Domaine de la propriété intellectuelle

L'*Accord sur les ADPIC*, issu du cycle de négociation Uruguay en 1994, a contraint les États membres de l'OMC à adopter des normes de base en matière de propriété intellectuelle et de brevets. Parallèlement à cet accord, l'Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), agence de l'Organisation des Nations Unies comprenant 179 membres et ayant pour vocation de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde[37], assure également le respect de certaines normes en matière de brevets grâce à de multiples traités entre les États membres. Ces traités sont d'ailleurs examinés ci-dessous:

36. M.J. MALINOWSKI, «Law, policy, and market implications of genetic profiling in drug development», [2002] 2 *Hous. J. Health L. & Pol'y* 31.
37. *Convention instituant l'Organisation mondiale de propriété intellectuelle*, 1967, art. 3.

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle[38]

Cette convention internationale, une des premières dans le domaine de la propriété intellectuelle, est entrée en vigueur à Paris en 1883. Elle a été ratifiée par 183 pays à ce jour.

La *Convention* introduit un grand principe de base en matière de droit international des brevets: chaque État membre doit traiter de façon égale les demandes de brevets déposées par ses nationaux et par les ressortissants de tout État membre de l'Union: c'est le principe du «traitement national»[39]. Par ailleurs, la *Convention* consacre également l'existence d'un droit de priorité en matière de brevets, à la suite d'un dépôt en règles d'une première demande dans l'un des États contractants. De plus, la *Convention* accorde une certaine protection au breveté contre le droit interne des membres: la délivrance du brevet ne pourra être refusée ni le brevet invalidé en raison du fait que la vente du produit breveté (ou obtenu par un procédé breveté) est soumise à des restrictions ou limitations résultant de la législation nationale[40].

Malgré cette tendance à la standardisation, la *Convention* permet quand même aux États membres de conserver une grande latitude quant à l'établissement des conditions de nullité du brevet et de sa durée de vie normale[41]. Fait intéressant, les États membres auront le droit de recourir à des mesures législatives permettant la concession de licences obligatoires dans le but de prévenir les abus des titulaires de brevets[42]. La *Convention* exige également des membres de l'Union qu'ils assurent une protection aux ressortissants des pays membres contre la concurrence déloyale[43].

Deux autres traités internationaux réglementant la procédure relative aux demandes de brevet complètent la *Convention de Paris*: le *Traité de coopération en matière de brevet*[44] (PCT) et le *Traité sur le droit des brevets*[45] (PLT). D'une part, le PCT établit un système

38. *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, 1883.
39. *Ibid*., art. 2.
40. *Ibid*., art. 4 *quater*.
41. *Ibid.*, art. 4 *bis*.
42. *Ibid.*, art. 5.
43. *Ibid.*, art. 10 *bis*.
44. *Traité de coopération en matière de brevets* (PCT), 1970. Ce Traité entra en vigueur le 24 janvier 1978.
45. *Traité sur le droit des brevets* (PLT), 2000.

de coopération internationale qui permet d'obtenir la protection des inventions auprès de plusieurs États membres par le dépôt d'une «demande de brevet international»[46]. D'autre part, le PLT et ses règlements visent à simplifier et à harmoniser les procédures administratives entre les offices de la propriété intellectuelle (OPI) nationaux et régionaux. Il introduit également des formulaires normalisés et des procédures simplifiées qui diminuent les risques d'erreurs dans les demandes de brevet internationales[47].

3.1.2 Domaine des droits de l'Homme

La santé est un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain. De nombreux traités internationaux reconnaissent ce droit de jouir du meilleur état de santé physique accessible. Le droit à la santé inclut une gamme de composantes allant de la prévention des maladies à l'accès aux médicaments. L'accès aux médicaments est l'aspect du droit à la santé qui nous préoccupe particulièrement dans le contexte de l'*Accord sur les ADPIC*.

Les traités sur les droits de l'Homme reconnaissent l'importance des développements scientifiques et technologiques. Ils reconnaissent aussi, dans certaines circonstances, une tension entre les intérêts des inventeurs et les intérêts de l'ensemble de la société en ce qui concerne les bénéfices liés aux développements scientifiques. En général, l'ensemble de la société, plutôt que l'inventeur seulement, sera préconisé. Dans les paragraphes qui suivent, nous étudierons certains de ces traités fondamentaux sur les droits de l'Homme afin de mieux comprendre les limites que ceux-ci pourraient imposer au droit international des brevets. Les instruments juridiques analysés ne sont cependant qu'un échantillonnage des multiples traités, conventions, résolutions et autres instruments à caractère normatif invoquant le droit de l'individu à la santé[48].

---

46. OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, *Règlement modifiant les Règles sur les brevets – résumé de l'étude d'impact de la réglementation*, Hull, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 2001.
47. OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, *Le nouveau traité sur le droit des brevets bénéficiera aux investisseurs canadiens et étrangers – fiche documentaire*, Hull, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 2001.
48. Nous vous référerons au site Internet de l'Organisation mondiale de la santé pour de plus amples informations sur le sujet: http://www.who.int (date d'accès: 20 février 2003).

3.1.2.1 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme[49]

Élaborée par la Commission des droits de l'homme de l'ONU et adoptée en 1948, la *Déclaration Universelle des Droits de l'Homme* proclame l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Cette déclaration constitue la première tentative d'énumérer et de formuler en termes universellement acceptables les droits et libertés fondamentaux de la personne[50]. Bien qu'elle ne soit pas juridiquement contraignante *stricto sensu*, la *Déclaration* a une valeur fondamentale dans la définition d'un ordre international plus élaboré. Elle peut aussi être constitutive de certaines nouvelles règles de droit coutumier[51].

Selon l'article 25 de la *Déclaration*, «Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux». De plus, l'article 28 énonce que «toute personne a droit à ce que règne sur le plan national et sur le plan international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent prendre pleinement effet».

La portée considérable de la *Déclaration* pour l'accès aux médicaments tient au fait que, pour la première fois en droit international, l'importance de la santé est reconnue. Ce droit naissant à la santé a été défini par la suite dans de nombreux traités et résolutions de l'Organisation des Nations Unies.

La *Déclaration* reconnaît également l'existence de certains droits relatifs à la propriété intellectuelle: l'article 27(2) de la *Déclaration* énonce que «chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique [...] dont il est l'auteur». Cependant, ce droit à la protection des intérêts moraux et matériels de l'inventeur peut être protégé de multiples façons et ne doit pas être interprété comme signifiant un droit fondamental d'obtenir un brevet. En effet, interprété à la lumière des autres traités internationaux dans le domaine des droits de l'Homme, le droit à la propriété intellectuelle est plutôt un moyen par lequel les nations et les sociétés peuvent promouvoir la réalisation des droits

49. *Déclaration Universelle des Droits de l'Homme*, 1948.
50. Jacques-Yvan MORIN, Francis RIGALDIES, Daniel TURP, *Droit International Public: notes et documents*, 3e éd., tomes 1 & 2, Montréal, Les éditions Thémis, 1997, p. 671.
51. Jean-Maurice ARBOUR, *Droit International Public*, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, p. 39.

de l'Homme aux plans économique et social[52]. En cas de tension entre les droits de l'inventeur et ceux de l'ensemble de la société, les traités sur les droits de l'Homme favorisent toujours l'ensemble de la société[53]. Les intérêts des inventeurs doivent par conséquent être intégrés dans le cadre des droits fondamentaux. Une illustration de la position qu'occupe le droit des inventeurs dans le cadre des droits de l'Homme peut être trouvée dans le *Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels*.

Dans le *Pacte*, la reconnaissance des intérêts de l'inventeur ne figure pas au même rang de protection fondamentale que le droit à la santé[54] ou le droit d'être à l'abri de la faim[55]. Ainsi, selon l'article 2 du *Pacte*:

> Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.

3.1.2.2 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels[56]

L'article 12 du *Pacte* stipule que «Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre». Certaines mesures doivent être prises par les États afin d'assurer à leurs citoyens le plein exercice des droits formulés à l'article 12 tels que: «la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies» et la «création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie».

---

52. INTERNATIONAL AIDS ECONOMIC NETWORK, *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*, Londres, 2002.
53. *Ibid*.; Philippe CULLET, «Patents Bill, TRIPS and Right to Health», (2001) 43 *Economic and Political Weekly* 1; UN SUB-COMMISSION ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS, (2001), *Intellectual Property Rights and Human Rights*, United Nations, Geneva, par. 14, p. 6, Document No. E/CN.4/Sub.2/2001/12, http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.Sub.2.2001.12.En?Opendocument (date d'accès: 13 juin 2003).
54. *Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)*, art. 12.
55. *Ibid*., art. 11.
56. *Ibid.* Ce traité a été ratifié par 146 États et est entré en vigueur en 1976. Il définit concrètement certains engagements formulés par les États dans la *Déclaration universelle des droits de l'Homme*.

Plus précisément, d'après le document «Observation générale No. 14» du Conseil économique et social des Nations Unies qui vise à élucider certaines questions de fond concernant la mise en œuvre du *Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels*, les États doivent favoriser l'accès aux médicaments essentiels[57] à leur population. Les États qui possèdent un système de santé privatisé devront donc légiférer pour contrôler la commercialisation du matériel médical et des médicaments par les tiers de façon à assurer une égalité d'accès aux soins de santé[58].

3.1.2.3 Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'Homme[59]

La *Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'Homme*, tout comme la *Déclaration universelle des droits de l'Homme*, ne comporte pas d'engagement juridique ferme et n'a donc pas force de loi. Selon cette déclaration, les États devront encourager des mesures visant à «permettre aux pays en voie de développement de bénéficier des avancées de la recherche scientifique et technologique, de façon à favoriser le progrès économique et social au profit de tous»[60].

La *Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'Homme* a cependant inspiré de nombreux instruments juridiques et a eu un effet fondateur indéniable. Plusieurs articles de la *Déclaration* pourraient donc être utilisés par des pays en développement pour justifier un accès plus équitable aux médicaments PGx.

L'article 12 de la *Déclaration* stipule que:

> Chacun doit avoir accès au progrès de la biologie, de la génétique et de la médecine, concernant le génome humain, dans le respect de sa dignité et de ses droits et que «les applications de

57. Ces médicaments essentiels sont publiés annuellement dans la «Liste modèle OMS des médicaments essentiels» de l'Organisation mondiale de la santé, 2002.
58. UNESCO, «Observation générale 14, le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint», Genève, Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, 2000.
59. UNESCO INTERNATIONAL BIOETHICS COMMITTEE (IBC), *Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme*, Suisse, 1997, http://www.unesco.org/ibc/fr/genome/projet/index.html (date d'accès: 20 janvier 2003).
60. *Ibid*., art. 19

> la recherche, notamment celles en biologie, en génétique et en médecine, concernant le génome humain, doivent tendre à l'allégement de la souffrance et à l'amélioration de l'individu *et de l'humanité toute entière*». [Nos italiques]

Subsidiairement, l'article 17 souligne également que:

> Les États devraient respecter et promouvoir une solidarité active vis-à-vis des individus, des familles ou des populations particulièrement vulnérables aux maladies ou handicaps de nature génétique, ou atteints de ceux-ci. Ils devraient notamment encourager les recherches destinées à identifier, à prévenir et à traiter les maladies d'ordre génétique ou les maladies influencées par la génétique, en particulier les maladies rares ainsi que les maladies endémiques qui affectent une part importante de la population mondiale.

Puisque cette déclaration n'a jamais encore été invoquée dans le cadre de l'accès aux médicaments ni dans le contexte de l'*Accord sur les ADPIC*, il est difficile de déterminer l'impact exact qu'elle pourrait avoir dans un débat sur l'accès aux médicaments.

Résolution 2001/33: Accès aux médicaments dans le contexte de pandémies, telle que celle de VIH/SIDA

L'épidémie du SIDA a fait des ravages à l'échelle mondiale et a obligé les pays à reconnaître l'importance du droit à la santé et son corollaire, le droit aux médicaments essentiels. De nombreux textes normatifs témoignent de cette prise de conscience. À titre d'exemple, nous avons choisi de présenter la Résolution 2001/33 du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, dont texte:

> 4. Engage [...] les États, au niveau international, à prendre des dispositions, individuellement et/ou dans le cadre d'une coopération internationale, conformément au droit international applicable, y compris les accords internationaux auxquels ils ont adhéré, afin:
>
> > a) De faciliter autant que possible l'accès dans d'autres pays à des produits pharmaceutiques ou techniques médicales essentiels utilisés à titre préventif, curatif ou palliatif, pour combattre des pandémies telles que celle de VIH/sida ou les infections opportunistes les plus courantes

> qui y sont associées, et d'intensifier autant que faire se peut la coopération indispensable, en particulier en temps de crise;
>
> b) De garantir que les initiatives qu'ils prennent en qualité de membres d'organisations internationales tiennent dûment compte du droit de chacun de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale *et que l'application des accords internationaux favorise des politiques de santé publique de nature à contribuer à garantir un large accès à des produits pharmaceutiques et techniques médicales utilisés à titre préventif, curatif ou palliatif, qui soient sûrs, efficaces et d'un prix abordable*. [Les italiques sont nôtres]

À la lecture de cet article, l'importance que reconnaissent les États membres des Nations Unies à l'accès aux médicaments est évidente. Le paragraphe b) de l'article 4 impose une ligne de conduite aux membres de l'ONU qui doivent s'assurer que les accords et les traités auxquels ils veulent être parties n'aient pas un effet indésirable sur l'accès aux médicaments et sur le droit de jouir du meilleur état de santé possible.

3.1.3 Interprétation des traités

En cas de différend dans l'interprétation des traités ou de contradiction entre eux, il sera utile de recourir à la *Convention de Vienne sur le droit des traités*[61]. Cette convention internationale est en effet applicable au règlement des différends dans le cadre de l'OMC car elle «[s]'applique à tout traité qui est l'acte constitutif d'une organisation internationale et à tout traité adopté au sein d'une organisation internationale, sous réserve de toutes règles pertinentes de l'organisation»[62]. L'OMC, bien qu'elle dispose de son propre organisme de règlement des différends, n'a pas hésité à recourir aux dispositions de la *Convention de Vienne sur le droit des traités* à titre supplétif pour régler plusieurs différends entre ses membres[63]. L'interprétation des traités concernant les droits de l'Homme examinés précédemment est également soumise à la *Convention de Vienne*.

---

61. *Convention de Vienne sur le droit des traités*, 1969.
62. *Ibid*., art. 5.
63. I. SEROIN, «L'application des règles de la Convention de Vienne sur le droit des traités dans le cadre de l'ALE, de l'ALENA du GATT et de l'OMC», (2000) 34 *R. J.T.* 227, 258-263.

Un traité doit être interprété selon l'article 31 de la *Convention*, c'est-à-dire «de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et dans son but». Le contexte comprend notamment «[t]outes règles pertinentes de droit international applicables dans les relations entre les parties». L'article 53 de la *Convention de Vienne* stipule que:

> Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Au fin de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.

3.2 OMC et nouveau droit des brevets

3.2.1 Organisation mondiale du commerce: succession du GATT

L'OMC est l'organisation internationale qui s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays. Son principal objectif est de favoriser autant que possible l'harmonie, la liberté, l'équité et la prévisibilité des échanges. L'OMC a été créée en janvier 1995 lors des négociations du cycle Uruguay. Elle succède donc au système commercial multilatéral du GATT fondé en 1947. Le GATT constitue maintenant le principal traité de l'OMC pour ce qui est du commerce de marchandises[64]. Au 4 avril 2003, l'OMC comptait 146 membres[65].

En devenant membre de l'OMC, les États adhèrent aux 18 accords spécialisés annexés à l'*Accord* instituant l'Organisation. Les adhérents ne peuvent pas choisir de faire partie de certains accords à l'exclusion d'autres, à l'exception de quelques accords «plurilatéraux» auxquels ils ne sont pas tenus d'adhérer[66].

---

64. ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, *L'organisation mondiale du commerce en quelques mots*, Genève, Organisation Mondiale du commerce, 1999.
65. ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, *Un commerce ouvert sur l'avenir: présentation de l'OMC*, http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm (date d'accès: 13 juin 2003).
66. *Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce*, précité, note 6, art. 2.

L'*Accord* instituant l'OMC crée des obligations internationales à la charge de ses membres. Ces derniers ne peuvent pas prendre de mesures incompatibles avec l'*Accord*. Cependant, l'*Accord sur l'OMC* laisse aux États membres une latitude considérable quant à la manière dont les obligations sont mises en œuvre[67]. De plus, en cas de différend sur l'interprétation d'un accord, l'OMC a prévu un mécanisme de règlement des différends qui impose au membre fautif des sanctions commerciales[68].

3.2.2 Accord sur les ADPIC: un mauvais compromis?

Dans le cadre du cycle Uruguay de 1994, les membres du GATT (OMC) ont adopté l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*. Le but de cet accord était de standardiser les règles des États membres en matière de propriété intellectuelle, d'atténuer les différences dans la manière dont ces droits sont protégés à travers le monde, ainsi que d'obliger tous les membres de l'OMC à adopter certaines règles communes et un vocabulaire uniforme en matière de brevets. Les États membres qui violent l'*Accord sur les ADPIC* s'exposent à subir des sanctions économiques sur leurs exportations[69].

Selon l'OMC, «le point de départ de l'Accord sur la propriété intellectuelle est constitué par les principes fondamentaux de l'organisation tels que la non-discrimination. Ce principe inclut le traitement national (égalité de traitement pour les ressortissants et les étrangers), et la clause de la nation la plus favorisée (égalité de traitement pour les ressortissants de tous les partenaires commerciaux à l'OMC)»[70]:

> 3. Traitement national... Chaque membre accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle [...]

---

67. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, «Mondialisation, ADPIC et accès aux produits pharmaceutiques», [2001] 3 *Perspectives et politiques de l'OMS sur les médicaments* 1.
68. *Ibid*., p. 2.
69. *Ibid*.
70. ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, *Un commerce ouvert sur l'avenir*, 2e éd., Genève, Organisation mondiale du commerce, 2001, p. 26.

> 4. Traitement de la nation la plus favorisée... En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous les autres membres [...]

Le principe du traitement national n'est toutefois pas nouveau en matière de propriété intellectuelle puisque celui-ci était déjà présent dans la *Convention de Paris* de l'OMPI[71]. L'article 4 de l'*Accord sur les ADPIC* va cependant plus loin que la convention en ajoutant le principe du traitement de la nation la plus favorisée, notion primordiale dans le système du GATT, en matière de propriété intellectuelle. Ce principe est d'ailleurs reflété dans les notions générales relatives à la propriété intellectuelle en matière de brevet qui sont énoncées à l'article 27 de l'*Accord sur les ADPIC*[72]. Plus précisément, la définition d'un objet brevetable, les critères de brevetabilité et l'interdiction de discriminer qui y sont mentionnés. En exigeant un niveau de protection minimal de tous les membres, l'*Accord sur les ADPIC* ne permet plus à ceux-ci de choisir leur propre niveau de protection de propriété intellectuelle[73].

---

71. *Supra*, partie 2a)(i).
72. *Accord sur les ADPIC*, précité, note 1, art. 27: Objet brevetable – 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. (5) Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 65, du paragraphe 8 de l'article 70 et du paragraphe 3 du présent article, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale. 2. Les Membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur législation. 3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité: a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux; b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoient la protection des variétés végétales par des brevets, par un système *sui generis* efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du présent alinéa seront réexaminées quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
73. James Thuo GATHII, «The Legal Status of the Doha Declaration on Trips and Public Health Under The Vienna Convention on The Law of Treaties», (2002) 15 *Harvard Journal of Law and Technology* 291, 294.

Assurément, les membres peuvent prévoir des exceptions limitées aux droits des brevets sous réserve de certaines conditions. Ces conditions sont décrites de manière compréhensive à l'article 30 de l'*Accord*: les exceptions aux droits de brevetabilité conférés ne doivent pas porter atteinte «de manière injustifiée» à l'exploitation «normale» du brevet[74].

Un autre indice de l'effort de standardisation présent dans l'*Accord sur les ADPIC* peut être trouvé dans la durée de protection commune que cet accord impose aux membres à son article 33:

> La durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.

Les Membres doivent donc assurer une protection par brevet pendant une période minimale de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande, pour toute invention, y compris pour un produit ou un procédé pharmaceutique qui remplit les critères de nouveauté, d'utilité et de non-évidence (avec certaines exceptions)[75]. Cet article a un impact énorme sur l'accès aux médicaments dans les pays en développement en empêchant le développement d'un marché de médicament générique local à un prix abordable pendant cette période de temps. Le pays membre est alors tenu d'obtenir l'octroi d'une licence à des conditions qui ne sont pas toujours avantageuses.

Cependant, certains articles de l'*Accord sur les ADPIC* portant sur l'importation parallèle et les licences obligatoires permettent d'atténuer l'impact de l'article 33. Nous étudierons ces articles en détail dans les paragraphes qui suivent.

3.2.2.1 Importation parallèle

L'article 6 de l'*Accord sur les ADPIC* confirme la possibilité pour les États de recourir à des pratiques touchant l'importation parallèle:

---

74. ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, *Fiche récapitulative: ADPIC et brevets pharmaceutiques – Obligations et exceptions*, Genève, Organisation Mondiale du commerce, http://www.wto.org/french/tratop_f/factsheet_pharm02_f.htm (date d'accès: 10 juin 2003); *Accord sur les ADPIC*, art. 30: *Exceptions aux droits conférés* – Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
75. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, *loc. cit.*, note 67, p. 2.

> Aux fins du règlement des différends dans le cadre du présent accord, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, aucune disposition du présent accord ne sera utilisée pour traiter la question de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle.

L'importation parallèle est l'importation, avec ou sans l'autorisation du titulaire du brevet, d'un produit commercialisé par celui-ci dans un autre pays. Elle présente l'avantage de favoriser la concurrence avec un produit breveté, en autorisant l'importation de produits brevetés équivalents commercialisés à des prix plus bas dans d'autres pays[76].

Si le régime de brevet du pays importateur prévoit que les droits du titulaire de brevet sont «épuisés» (pour citer la terminologie utilisée à l'article 6 de l'*Accord sur les ADPIC*) à partir du moment où le produit a été mis sur le marché d'un autre pays soit par ce pays, soit avec son autorisation, le titulaire du brevet ne peut plus dès lors utiliser son brevet dans le pays importateur pour empêcher l'importation parallèle[77].

L'article 6 de l'*Accord* prévoit donc implicitement que l'importation parallèle ne peut être contestée dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l'OMC à condition qu'il n'y ait pas eu de discrimination portant sur la nationalité des personnes concernées. Selon plusieurs juristes, cet article signifierait, dans la pratique, que l'*Accord sur les ADPIC* laisse à la discrétion des autorités nationales la possibilité de recourir à l'importation parallèle[78].

3.2.2.2 Licences obligatoires

Les licences obligatoires permettent à un gouvernement d'octroyer la licence de fabrication d'un médicament sans le consentement du titulaire du brevet à une autre compagnie ou à un organisme public, situé ou non dans le pays, malgré que le médicament est toujours sous la protection exclusive conférée par le brevet. Le titulaire du brevet conserve donc son droit de propriété intellectuelle sur l'invention et reçoit subséquemment une compensation adéquate selon le cas d'espèce.

---

76. *Ibid*., p. 4.
77. *Ibid*.
78. K.M. BOMBACH, «Can South Africa Fight African and Related Substances Act With the Trips Agreement», (2001) 19 *B.U. Int L.J.* 273, 292.

Traditionnellement, dans le secteur pharmaceutique, les licences obligatoires ont été utilisées pour stimuler la concurrence, faire baisser les prix des médicaments, permettre la mise en marché de médicaments génériques et assurer l'approvisionnement de certains pays en développement en médicaments nécessaires[79]. L'article 31 de l'*Accord sur les ADPIC* encadre le processus d'octroi de licences obligatoires permises par la législation interne de ses États membres, et soumet cette méthode d'attribution de licences à plusieurs conditions:

> *Autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit*
>
> Dans les cas où la législation d'un Membre permet d'autres utilisations de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du détenteur du droit, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci, les dispositions suivantes seront respectées:
>
> a) l'autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres;
>
> b) une telle utilisation pourra n'être permise que si, avant cette utilisation, le candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir l'autorisation du détenteur du droit, suivant des conditions et modalités commerciales raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable. Un Membre pourra déroger à cette prescription dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales. Dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence, le détenteur du droit en sera néanmoins avisé aussitôt qu'il sera raisonnablement possible. En cas d'utilisation publique à des fins non commerciales, lorsque les pouvoirs publics ou l'entreprise contractante, sans faire de recherche de brevet, savent ou ont des raisons démontrables de savoir qu'un brevet valide est ou sera utilisé par les pouvoirs publics ou pour leur compte, le détenteur du droit en sera avisé dans les moindres délais;

79. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, *loc. cit.*, note 67, p. 4.

> c) la portée et la durée d'une telle utilisation seront limitées aux fins auxquelles celle-ci a été autorisée [...];
>
> d) une telle utilisation sera non exclusive;
>
> e) une telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance;
>
> f) toute utilisation de ce genre sera autorisée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur du Membre qui a autorisé cette utilisation; [...]
>
> h) le détenteur du droit recevra une rémunération adéquate selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur économique de l'autorisation;
>
> i) la validité juridique de toute décision concernant l'autorisation d'une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de ce Membre; [...]
>
> k) les Membres ne sont pas tenus d'appliquer les conditions énoncées aux alinéas b) et f) dans les cas où une telle utilisation est permise pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative. La nécessité de corriger les pratiques anticoncurrentielles peut être prise en compte dans la détermination de la rémunération dans de tels cas. Les autorités compétentes seront habilitées à refuser de rapporter l'autorisation si et lorsque les circonstances ayant conduit à cette autorisation risquent de se reproduire. [...]

L'*Accord sur les ADPIC* ne mentionne pas expressément les raisons qui pourraient être invoquées pour justifier les licences obligatoires[80]. Il est clair, à la lecture de l'article 29b), qu'avant d'octroyer une licence obligatoire, un État membre devra avoir essayé d'obtenir l'autorisation du détenteur du brevet, lui avoir accordé un délai raisonnable, et lui avoir proposé une contrepartie financière raisonnable en échange. L'article 31 fait état néanmoins de certaines

80. ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, précité, note 74.

exceptions à la règle générale de l'article 29b), par exemple, en cas d'urgence nationale. Dans un tel cas, le détenteur du brevet devra plutôt être avisé aussitôt que possible de l'octroi d'une licence obligatoire, et recevra une compensation adéquate[81] de la part de l'État membre l'ayant autorisée.

L'exception permettant l'octroi d'une licence en cas d'urgence nationale (ou en d'autres circonstances d'extrême urgence ou de pratiques anticoncurrentielles) a un intérêt tout particulier pour les pays en développement. Cependant, l'ambiguïté du langage employé pour définir cette exception a donné naissance à une controverse. Bien que la plupart des États membres aient convenu que certains cas d'épidémies et de pandémies particulièrement dévastatrices peuvent être assimilées à des cas d'extrême urgence ou d'urgence nationale, il existe des divergences entre les pays en développement et les pays industrialisés quant à la portée exacte de l'exception «d'urgence»[82]. Toutefois, la plupart de ces divergences ont été élucidées par la *Déclaration de Doha*[83].

---

81. Afin de déterminer ce qui constituerait une compensation adéquate, les compagnies pharmaceutiques pourraient se voir obligées de divulguer les statistiques concernant leurs coûts de recherche et de développement, leurs revenus ainsi que certaines autres informations économiques pertinentes. Contrairement à ce que prétendent certains auteurs (J. KIEHL, «TRIPS Article 31b) And The HIV/AIDS Epidemic», (2002) 10 *Journal of Intellectual Property Law* 143, 170), nous sommes d'avis que l'inconvénient imposé aux compagnies par cette divulgation ne constitue pas un argument justifiant la non-applicabilité de l'article 31 aux cas d'urgence dans le domaine de la santé publique.
82. Les pays en développement favorisent une interprétation large de l'exception favorisant une utilisation plus facile des licences obligatoires et prétendent que les coûts économiques que pourrait avoir à subir l'industrie pharmaceutique des pays industrialisés ne devraient pas être invoqués pour nier le droit fondamental à la santé des populations des pays en développement. L'article 27 de l'*Accord sur les ADPIC* qui comporte une «exception morale» à la brevetabilité est quelques fois invoqué à l'appui de leur position. À l'opposé, les pays industrialisés et les compagnies pharmaceutiques favorisent une interprétation plus stricte de l'exception pour limiter l'octroi de licence obligatoire surtout dans le domaine pharmaceutique. En effet, les tenants de l'interprétation stricte sont préoccupés par la possibilité que des incidents de santé publique puissent être interprétées comme des cas «urgents» permettant l'introduction d'une vague de licences obligatoires qui affecterait les médicaments brevetés et qui auraient inévitablement un impact sur les profits de l'industrie pharmaceutique et pourrait aussi, selon eux, ralentir la recherche et le développement de nouveaux médicaments. De plus, certains États membres de l'OMC soutiennent que, préalablement à l'utilisation de cette exception, le gouvernement du pays concerné doit déclarer publiquement «l'urgence nationale». Cependant, une telle condition ne semble pas s'imposer à la lecture de l'article 31.
83. *Infra*, partie 2b)(iii).

3.2.2.3 Dispositions transitoires

L'*Accord sur les ADPIC* prévoit certaines périodes de transition afin de permettre aux pays moins favorisés d'adapter leur législation et leurs pratiques nationales aux dispositions de l'*Accord*. La majorité des pays en développement ont eu jusqu'à l'an 2000 pour se conformer à l'*Accord sur les ADPIC*. Les pays qui n'ont pas eu de système de brevets avant de devenir membres de l'OMC ont un délai additionnel jusqu'en 2005 pour appliquer l'*Accord*[84]. Les pays les moins avancés ont jusqu'en 2006 pour s'y conformer[85].

D'après Keith Rockwell, porte-parole de l'OMC, «l'Accord sur les ADPIC permet un compromis raisonnable entre les intérêts du secteur privé d'assurer la protection des médicaments brevetés et l'intérêt des gouvernements à protéger la santé publique de leurs citoyens»[86]. Cependant, nous pouvons nous permettre de questionner la valeur de ce type de compromis critiqué par les organismes humanitaires qui y voient «le côté obscur de la globalisation»[87] et par les compagnies pharmaceutiques qui l'estiment trop vague et y voient trop d'exceptions pour se sentir réellement protégées.

3.2.3 Déclaration de Doha[88]

La controverse, les incertitudes et les tensions générées par l'*Accord sur les ADPIC* n'ont pas tardé à se manifester dans des conflits politico-juridiques impliquant les gouvernements d'Afrique du Sud et du Brésil et portant sur des questions de conformité avec l'*Accord sur les ADPIC* à propos du SIDA. Ces conflits ont incité un regroupement de pays africains[89], soutenus par plusieurs autres pays en développement, à demander au Conseil des ADPIC de se pencher spécifiquement sur la relation entre l'*Accord sur les ADPIC* et la santé publique lors de la conférence ministérielle de l'OMC de

84. *Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*, précité, note 1, art. 65.
85. *Ibid*., art. 66.
86. M. SELL, «TRIPs, AIDS Drugs And Developing Countries», (2001) 6 *Bridges Weekly Trade News Digest* 1, 2.
87. OXFAM INTERNATIONAL, *Rigged Rules and Double Standards: Trade, Globalisation and the Fight against Poverty*, Washington D.C., 2002, http://www.maketradefair.org/assets/english/Report_English.pdf (date d'accès: 1 août 2003).
88. ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC), *Déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique*, Doha, Organisation mondiale du commerce, 2001.
89. Le Southern African Development Community (SADC).

2001 à Doha[90]. La *Déclaration de Doha* était nécessaire puisque l'interprétation de l'*Accord sur les ADPIC* en fonction du texte, du contexte, de son objet et de son but ne permettait pas de réconcilier certaines divergences[91].

Lors de la conférence de Doha, les pays en développement cherchaient à obtenir une déclaration à l'effet que l'*Accord sur les ADPIC* ne devrait pas interdire aux membres d'adopter les mesures nécessaires pour assurer l'accès aux médicaments ni de satisfaire leurs autres besoins liés à la santé publique. L'OMC a accepté la proposition des pays du SADC. Toutefois, le problème lié à l'accès aux médicaments était tellement litigieux que les membres de l'OMC ont décidé d'adopter cette déclaration sur l'*Accord des ADPIC* et sur la santé publique séparément de la Déclaration ministérielle générale[92].

Voici les principaux éléments de cette déclaration, aussi connue sous le nom de *Déclaration de Doha*:

> Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique
>
> 4. Nous convenons que l'Accord sur les ADPIC n'empêche pas et ne devrait pas empêcher les Membres de prendre des mesures pour protéger la santé publique. En conséquence, tout en réitérant notre attachement à l'accord sur les ADPIC, nous affirmons que ledit accord peut et devrait être interprété et mis en œuvre d'une manière qui appuie le droit des Membres de l'OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l'accès de tous aux médicaments.
>
> À ce sujet nous réaffirmons le droit des Membres de l'OMC de recourir pleinement aux dispositions de l'accord sur les ADPIC, qui ménagent une flexibilité à cet effet.
>
> 5. En conséquence et compte tenu du paragraphe 4 ci-dessus, tout en maintenant nos engagements dans le cadre de l'accord sur les ADPIC, nous reconnaissons que ces flexibilités incluent ce qui suit: [...]

90. Carlos M. CORREA, *Implications of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health*, Genève, Organisation mondiale de la santé, 2002, p. 1-2.
91. J. GATHII, *loc. cit.*, note 73, p. 299.
92. Henrik KUHL, *DWA Discussion Paper No. 133, Trips and Aids in South Africa: New Actors in International Relations – Weighting Patents, Pills and Patient*, Los Angeles, Occidental College, 2002, p. 31.

> b. Chaque Membre a le droit d'accorder des licences obligatoires et la liberté de déterminer les motifs pour lesquels de telles licences sont accordées.
>
> c. Chaque Membre a le droit de déterminer ce qui constitue une situation d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence, étant entendu que les crises dans le domaine de la santé publique y compris celles qui sont liées au VIH/SIDA, à la tuberculose, au paludisme et à d'autres épidémies, peuvent représenter une situation d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence.
>
> d. L'effet des dispositions de l'Accord sur les ADPIC qui se rapportent à l'épuisement des droits de propriété intellectuelle est de laisser à chaque Membre la liberté d'établir son propre régime en ce qui concerne cet épuisement sans contestation, sous réserve des dispositions en matière de traitement NPF et de traitement national des articles 3 et 4. [...]

Les opinions sur l'impact réel de la *Déclaration de Doha* divergent. Selon certains auteurs, la *Déclaration de Doha* constitue un pas majeur dans la quête visant à rendre l'*Accord sur les ADPIC* mieux adapté aux besoins des pays en développement. D'autres soulignent que «la Déclaration ne parvient pas à régler les questions fondamentales portant sur l'étendue de ce qui peut être breveté ou sur la durée des brevets dans le domaine de la santé»[93].

La *Déclaration de Doha* n'est pas seulement un important document politique, mais elle est aussi une décision ministérielle entraînant des obligations juridiques pour les états membres ainsi que pour l'OMC[94], en particulier pour l'Organe de règlement des différends et pour le Conseil des ADPIC. La *Déclaration de Doha* ne constitue pas, à strictement parler, une interprétation au sens de l'article IX.2 de l'*Accord de Marrakech*[95]. Cependant, vu le contenu et le mode d'adoption de la *Déclaration de Doha*, cette dernière devrait

93. P. CULLET, «Amended Patents Act and Access to Medicines After Doha», (2002) 24 *Economic and Political Weekly* 2278, 2279.
94. Le statut juridique exact de la *Déclaration de Doha* reste controversé, même si on soutient que la *Déclaration* doit être considérée comme une simple déclaration d'intention; elle constitue du «soft law», voire même la codification d'une coutume de droit international. Voir à ce sujet J.T. GATHII, *loc. cit.*, note 73, p. 314-316.
95. C.M. CORREA, *op. cit.*, note 88, p. 47.

entraîner des effets similaires. Le paragraphe 5 en particulier crée un précédent qui lie l'Organe de règlement des différends. La *Déclaration* peut également être considérée comme un accord ultérieur entre les Membres pour l'interprétation de l'*Accord sur les ADPIC* en vertu de l'article 31.3a) de la *Convention de Vienne sur le droit des traités*[96].

Il importe de mentionner que la *Déclaration de Doha* n'introduit essentiellement rien de nouveau au débat portant sur l'accès aux médicaments. Elle renforce toutefois la position des pays qui veulent profiter de la flexibilité existant dans l'*Accord sur les ADPIC*, et elle confirme la légalité des mesures visant à maximiser la flexibilité préconisée dans l'accord original[97]. La *Déclaration* consacre aussi le droit des États membres de recourir aux techniques d'importation parallèle et de licences obligatoires pour assurer le droit à la santé de leurs populations. Finalement, le paragraphe 7 de la *Déclaration de Doha* prolonge de 10 ans le délai donné aux pays les moins développés pour se conformer à l'*Accord sur les ADPIC*.

4. Pays en développement et accès aux médicaments

4.1 Accord sur les ADPIC et accès aux médicaments: étude de cas

Après avoir situé le cadre juridique applicable aux brevets et à l'accès aux médicaments en droit international, nous porterons une attention particulière à l'examen de certaines «affaires internationales» impliquant les notions dégagées de l'*Accord sur les ADPIC* et de la *Déclaration de Doha* en Inde, en Afrique du Sud et au Brésil. L'étude de ces cas concrets permettra de mieux juger l'impact de l'*Accord sur les ADPIC* sur la politique nationale de ces pays, ainsi que de constater les effets de certains facteurs de natures politique et économique sur l'accès aux médicaments. Les pays en développe-

96. En déclarant que la santé publique est un des buts de l'*Accord sur les ADPIC*, la *Déclaration de Doha* établit une règle d'interprétation spécifique au sens de la *Convention de Vienne sur le droit des traités*. Cela signifie qu'en cas d'ambiguïté, l'Organe de règlement des différends devra adopter l'interprétation qui va dans le sens du droit des Membres de l'OMC de protéger la santé publique.

97. Entre autres, elle confirme qu'une crise de santé publique peut constituer une urgence (au sens de l'article 31 sur les licences obligatoires) et que le fardeau de preuve repose sur le Membre qui a soumis la plainte, celui-ci devant prouver que la situation invoquée par le membre défendeur n'est pas réellement une urgence.

ment analysés nous permettront d'observer trois réactions différentes à l'*Accord sur les ADPIC*. De plus, nous présenterons les techniques utilisées par les pays sélectionnés pour maximiser les bénéfices découlant de la souplesse de l'*Accord*.

4.1.1 L'Inde: un conformisme mal calculé

Depuis l'adoption de sa loi originale sur les brevets en 1970, le secteur pharmaceutique en Inde s'est développé de façon encourageante et a permis d'établir une industrie dynamique axée sur les médicaments génériques pour la consommation locale. Ces progrès ont donné l'occasion à l'Inde d'assurer un accès à des médicaments abordables à sa population, l'industrie locale répondant à 70 % de la demande et permettant de traiter la majorité des maladies[98]. Certaines compagnies indiennes ont même réussi à développer l'expertise nécessaire pour produire leurs propres nouveaux médicaments[99].

Comme nous l'avons mentionné, la loi indienne sur les brevets n'était pas étrangère à ce succès pharmaceutique. Cette loi, bien que rédigée de façon relativement similaire aux modèles européen et américain, avait été conçue de façon à ce que le système des brevets ne puisse pas menacer les besoins de base de la population indienne dans le domaine de la santé. Des mesures spécifiques avaient été incluses dans la loi pour assurer le meilleur accès possible de la population indienne aux médicaments. Ces mesures comprenaient, entre autres, une très courte durée des brevets touchant au domaine de la santé (7 ans), une interdiction d'obtenir un brevet sur les médicaments et un solide régime de licence obligatoire[100]. En fait, la *Loi sur les brevets* de l'Inde de 1970 était probablement une des tentatives les plus intéressantes pour établir un lien entre le droit fondamental à la santé et l'introduction de brevets dans ce domaine.

Cependant, malgré les réticences du gouvernement à accepter l'*Accord sur les ADPIC* lors du cycle Uruguay, l'Inde a finalement adopté le *Patents (Amendment) Act* en 2002 dans le but de se conformer à l'*Accord*. Rédigée de façon maladroite, cette loi indienne

98. P. CULLET, *loc. cit*., note 90, p. 2280.
99. L'Organisation mondiale de la santé avait d'ailleurs reconnu cette progression de l'Inde dans un rapport comparatif de 1992 sur les niveaux de développement pharmaceutique par pays, classant l'Inde dans la deuxième catégorie (au même rang que le Canada) comme pays possédant une industrie pharmaceutique ayant la capacité d'innover.
100. P. CULLET, *loc. cit*., note 53, p. 2.

témoigne d'un comportement qui risque de nuire grandement à l'industrie pharmaceutique du pays et d'entraver l'accès de la population aux médicaments[101]. Plus particulièrement, cette loi augmente la durée de protection d'un brevet à 20 ans dans le domaine de la santé sans prévoir la moindre exception à cette durée. Aussi, elle retire les dispositions de la Loi de 1970 obligeant les brevetés à fabriquer leurs inventions en Inde. La plupart des autres dispositions de la Loi de 2002 se bornent à suivre, voire à copier, les dispositions de l'*Accord sur les ADPIC*, sans tenter d'intégrer dans la nouvelle loi la flexibilité permise par l'*Accord* et confirmée par la *Déclaration de Doha*. Un tel comportement est d'autant plus étonnant que la *Déclaration de Doha* a été fortement appuyée par le gouvernement indien[102].

Le seul domaine où la Loi de 2002 introduit un peu la flexibilité autorisée est celui des licences obligatoires. L'article 83 de la loi concernant de telles licences stipule que les brevets autorisés ne devraient pas empêcher la protection de la santé publique ni empêcher le gouvernement indien de prendre des mesures pour la protéger. Selon ce même article, les brevets doivent être attribués de façon à rendre les bénéfices de l'invention disponibles au public à un prix raisonnable et abordable. Il est troublant que le législateur indien ait choisi d'insérer cette disposition au sein du chapitre XVI de la Loi concernant les licences obligatoires plutôt qu'au début de la disposition. Introduire une telle disposition au début de la loi aurait permis à l'office des brevets indiens d'utiliser ce critère pour juger de la validité de certaines demandes de brevets au lieu d'en limiter l'utilisation aux licences obligatoires[103].

En analysant le régime indien, l'ancien régime de la Loi de 1970 doit être gardé à l'esprit afin de mieux constater la présente régression. L'idée de se fier à un système de licence obligatoire comme outil de prédilection pour redresser les iniquités du système de brevet international est pour le moins risquée. En effet, bien qu'une telle stratégie puisse servir d'outil de négociation, elle ne saurait se substituer à des dispositions de la loi orientées vers la protection de la santé publique[104].

101. *Ibid*.
102. P. CULLET, *loc. cit*., note 90, p. 2280.
103. *Ibid*., p. 2281.
104. *Ibid*.

Cependant, il doit être noté que, comme la Loi indienne de 1970 n'autorise pas les brevets sur les médicaments, l'Inde bénéficie du délai d'application de l'*Accord sur les ADPIC* jusqu'en 2006 pour introduire des brevets dans ce secteur. Le parlement indien prévoit amender de nouveau sa loi sur les brevets en 2005. Il sera intéressant de voir si le gouvernement saisira cette occasion pour y introduire un peu de souplesse.

En résumé, bien que la nouvelle loi indienne puisse profiter à un petit nombre de compagnies indiennes innovatrices, l'industrie pharmaceutique indienne étant majoritairement une industrie générique pour un marché domestique, les patients de ce pays risquent de payer cher le nouveau régime de brevet applicable dans leur pays.

4.1.2 L'Afrique du Sud: une victoire sans lendemain?

La cause[105] opposant le gouvernement sud-africain appuyé par de nombreuses organisations humanitaires[106] à 39 des plus grandes multinationales pharmaceutiques[107], elles-mêmes encouragées par bon nombre de pays industrialisés, a probablement été l'une des affaires les plus médiatisées en matière d'accès aux médicaments essentiels. Une conséquence directe de cette poursuite juridique a été l'adoption par les membres de l'OMC de la *Déclaration de Doha*.

La controverse ayant mené à cette poursuite judiciaire provient de la loi sud-africaine de 1997 sur le médicament[108]. Cette loi, entrée en vigueur à la fin du mandat du président Mandela, avait été édictée dans le but d'enrayer l'épidémie du SIDA qui dévastait le pays[109]. Le coût des médicaments brevetés qui composaient la «tri-thérapie» permettant de ralentir le développement du VIH s'élevait à environ 10 000 $ américains par personne et par année, alors que certaines compagnies génériques indiennes proposaient de fournir à l'Afrique du Sud le même médicament pour 350 $ américains

105. *Pharmaceutical Manufacturers Association et al.* v. *President of the Republic of South Africa et al.*, (High Court of South Africa, Transvaal Provincial Division, Case No. 4183/98), ci-après *Gouvernement d'Afrique du sud* c. *Big Pharma*.
106. Incluant Oxfam et Médecins sans frontières.
107. Incluant, entre autres, Eli Lilly, Glaxo Wellcome, Merck et SmithKline Beecham.
108. *Medicine and Related Substances Control Amendment Act*, 1997.
109. En 1997, plus de 10 % de la population sud-africaine était atteinte du virus et en l'an 2001, 4,7 millions de Sud-africains étaient séropositifs. Source: J.M. BERGER, «Tripping Over Patents: AIDS, access to Treatment and the Manufacturing of Scarcity», (2002) 17 *Conn. J. Int'l L.* 157, 158.

par personne et par année[110]. Le gouvernement sud-africain, dépassé par les événements, avait refusé de déclarer que l'épidémie du SIDA était une urgence nationale et n'avait pas pris de mesures pour que les médicaments contre le virus soient fournis gratuitement à la population. Le taux de mortalité élevé des victimes du SIDA en Afrique du Sud est une conséquence du coût élevé des médicaments antirétroviraux qui ne permettent qu'à un très petit nombre d'individus de bénéficier de la tri-thérapie[111].

Le nouvel article 15 C. de la loi sud-africaine de 1997 sur le médicament suscite la controverse puisqu'il permet au gouvernement sud-africain de recourir à des importations parallèles, à des licences obligatoires et à une substitution par les médicaments génériques. Selon l'article 15 C.:

> *Measures to ensure supply of more affordable medicines*
>
> **15. C.** The Minister may prescribe conditions for the supply of more affordable medicines in certain circumstances so as to protect the health of the public. And in particular may –
>
> > a) notwithstanding anything to the contrary contained in the Patents Act. 1978 (Act no. 57 of 1978). Determine that the rights with regards to any medicine under a patent granted in the Republic shall not extend to acts in respect of such medicine which has been put onto the market by the owner of the medicine or with his or her consent;
> >
> > b) prescribe the condition on which any medicine which is identical in composition, meets the same quality standard and is intended to have the same proprietary name as that of another medicine already registered in the Republic but which is imported by a person other than the person who is the holder of the registration certificate of the medicine already registered and which originates from any site of manufacture of the original manufacturer as approved by the council in the prescribed manner, may be imported. [...]

110. M. SELL, *loc. cit*., note 84, p. 2.
111. R.S. PARK, «The International Drug Industry: What the Future Holds for South Africa's HIV/AIDS Patients», (2002) 11 *Minn. J. Global Trade* 125, 143-144; ONUSIDA, «Le point sur l'épidémie du SIDA», (2002) Genève, Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et Organisation mondiale de la santé (OMS), http://www.unaids.org/worldaidsday/2002/press/update/epiupdate2002_fr.doc (date d'accès: 18 juin 2003).

Peu de temps après l'entrée en vigueur de cet article, l'industrie pharmaceutique, par l'intermédiaire de l'Association sud-africaine des fabricants de médicaments, a réagi en déposant une plainte pour non-constitutionnalité de la loi[112]. Le 5 mars 2001, le procès a débuté devant la Haute Cour de Justice de Pretoria, la loi contestée étant temporairement bloquée par le dépôt de la plainte. L'organisme représentant les malades sud-africains, le Treatment Action Campaign (TAC), a déposé une requête afin d'être reconnu comme *amicus curiæ*[113]. Cette requête a été acceptée, la Cour reconnaissant qu'au-delà de la protection de la propriété intellectuelle, l'affaire impliquait également des questions de santé publique et de justice sociale[114]. L'entrée du TAC du côté des défendeurs a eu pour effet d'éloigner la cause des arguments purement juridiques pour s'attarder au côté humain du débat.

À la suite d'une demande du TAC à l'effet que les compagnies pharmaceutiques justifient le prix qu'elles exigent pour les médicaments, ces dernières ont demandé un délai de trois mois pour préparer leur argumentation. Le juge ne leur a accordé que 6 semaines.

À la reprise du procès, le 18 avril 2001, l'affaire est déjà jouée en coulisses. En effet, les 39 compagnies pharmaceutiques retirent une à une leur plainte contre la Loi sud-africaine et, le 19 avril à 10h, tout est terminé: la plainte a été retirée et les frais de justice sont assurés par l'industrie pharmaceutique. La forte mobilisation des organismes humanitaires, la visibilité de l'affaire dans les médias, la perte du soutien de plusieurs des pays industrialisés et le désir de ne pas avoir à justifier leurs prix auront eu raison des compagnies pharmaceutiques.

Le déplacement de paradigme dans cette affaire, qui a débuté devant un forum légal pour finalement être étouffée par des arguments socio-politiques, nous prive d'une opinion sur la conformité de la Loi sud-africaine à l'*Accord sur les ADPIC*. Cependant, le fait que la partie la plus litigieuse de la Loi sud-africaine ait été inspirée d'un texte rédigé par un comité d'experts de l'OMPI rend la position des compagnies pharmaceutiques, à l'effet que la Loi sud-africaine va à

112. Selon la plainte, l'article 15 C. de la loi sud-africaine aurait été en conflit avec l'alinéa 27(1)a) 1 de l'*Accord sur les ADPIC* (non-discrimination).
113. Il y avait à l'époque déjà plus de 400 000 décès attribués au Sida depuis que la loi avait été bloquée. Source: MEDECINS SANS FRONTIÈRES, *Prétoria: chronique d'un mauvais procès*, Paris, Médecins sans frontières, 2001.
114. N.A. BASS, *loc. cit*., note 2, p. 213.

l'encontre de ses obligations en droit international, peu crédible[115]. Il est clair également que l'*Accord sur les ADPIC*, tout comme la *Convention de Paris*, reconnaît aux pays le droit de donner des licences obligatoires dans certaines circonstances[116].

À première vue, l'Afrique du Sud paraît donc avoir remporté une victoire complète, politique, économique, juridique et sociale, consacrée par la *Déclaration de Doha*. La réalité est cependant différente, puisque l'Afrique du Sud n'a toujours pas tenté d'utiliser les avantages que sa nouvelle loi pourrait lui procurer[117]. Les causes de cette inaction sont multiples: une mauvaise compréhension des droits et des obligations de l'Afrique du Sud en vertu de l'*Accord sur les ADPIC*, la crainte de devoir défendre la politique sud-africaine en matière de brevet devant l'OMPI ainsi que la peur de se voir imposer des sanctions économiques par certains pays industrialisés. De plus, le gouvernement sud-africain refuse encore aujourd'hui de reconnaître les ravages du SIDA dans son pays et de prendre les mesures appropriées pour enrayer l'épidémie[118].

4.1.3 Le Brésil: un modèle pour les pays en développement

Le Brésil est reconnu au niveau mondial pour son programme exemplaire de lutte contre le SIDA. L'absence d'une loi sur les brevets au Brésil a permis aux compagnies génériques locales de fournir gratuitement des médicaments à la majorité de la population atteinte par le virus. Des campagnes de prévention judicieuses ont également contribué au succès de la lutte contre cette terrible maladie. Les efforts brésiliens se sont soldés par une diminution de moitié du taux de mortalité due au SIDA, une baisse de 80 % du taux d'hospitalisation lié à la maladie et des économies de plusieurs centaines de millions de dollars américains[119]. Cependant, étant

115. E't HOEN, «TRIPS, Pharmaceutical Patents, and Access to Essential Medicines: a Long Way From Seattle to Doha», (2002) 3 *Chi. J. Int'l L.* 27, 31.
116. Kara M. BOMBACH, *loc. cit*., note 77, p. 295.
117. Henrik KUHL, *op. cit*., note 89, p. 79-84.
118. AFRICA ACTION, *Africa Action Confronts South African Government*, Washington, Africa Action, avril 2003, http://allafrica.com/stories/200304240655.html (date d'accès: 27 mai 2003); MÉDECINS SANS FRONTIÈRES, *Open Letter to the South African Government from Médecins Sans Frontières*, Cape Town, Médecins sans frontières, février 2003, http://doctorswithoutboarders.org/publications/other/tosafrgov_02-2003.shtml (date d'accès: 27 mai 2003); KATHERINE ARIE, *Government dithers as S.Africa's AIDS epidemic rages*, Fondation Reuters, Cape Town, 2003, http://www.alertnet.org/thefacts/reliefresources/599766.htm (date d'accès: 26 mai 2003).
119. OXFAM GB, *Drug Companies vs. Brazil: The Threat to Public Health*, Oxford, Oxfam GB, 2001, p. 1.

Membre de l'OMC, le Brésil s'est vu obligé d'instaurer un système de brevets pour se conformer à ses obligations internationales. Le gouvernement brésilien a répondu au défi en adoptant une loi sur la propriété intellectuelle tout aussi innovatrice que ses autres moyens pour lutter contre le SIDA.

Les faits constitutifs de l'affaire du Brésil sont similaires à ceux de l'affaire du *Gouvernement sud-africain* c. *Big Pharma*. Cependant, l'affaire du Brésil a connu un dénouement plus heureux. Cette affaire a débuté en janvier 2001, quand le Gouvernement des États-Unis a déposé une plainte à l'OMC concernant la loi brésilienne sur la propriété intellectuelle[120]. Les dispositions contestées de la loi brésilienne exigeaient qu'une compagnie titulaire d'un brevet au Brésil fabrique le produit breveté au Brésil dans un délai de trois ans après l'obtention du brevet. Si le détenteur du brevet ne s'y conformait pas, le Brésil pouvait octroyer une licence obligatoire à un tiers pour qu'il puisse confectionner le produit ou procéder à des importations parallèles, sans l'autorisation du breveté. Selon le gouvernement américain, l'article 68 de la loi brésilienne n'était pas conforme aux articles 27 et 28 de l'*Accord des ADPIC* car il établissait une discrimination entre les produits locaux et les importations. Quant au gouvernement brésilien, il soutenait que l'article 68 de sa loi était une sauvegarde ne pouvant être invoquée qu'en cas d'abus de droit ou d'abus de pouvoir économique du breveté et était donc conforme à l'article 30 de l'*Accord sur les ADPIC*[121].

Cet article 68 contesté de la loi brésilienne se lit comme suit:

> **68.** A patentee will be subject to having its patent compulsorily licensed *if he exercises rights resulting therefrom in an abusive manner or by means of abuse of economic power* proven under the terms of the law by an administrative or court decision.
>
> [1] *The following may also result in a compulsory license:*

120. INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 1997; UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (USTR), *2001 Special 301 Report*, Washington D.C., 2001, http://www.ustr.gov/enforcement/special.pdf (date d'accès: 1 août 2003).

121. *Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*, précité, note 1, art. 30 «Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers».

> *Non-exploitation of the subject matter or the patent in the territory of Brazil, by lack of manufacture or incomplete manufacture of the product or, furthermore, by lack of complete use of a patented process*, except in the case of non-exploitation due to economic unfeasibility, when importation will be permitted; or
>
> Commercialization that does not meet the market needs.
>
> [...]
>
> [3] In the case that a compulsory license is granted due to abuse of economic power, a period of time, limited to that provided for in article 74, will be guaranteed to a licensee proposing to manufacture locally, to proceed with importation of the subject matter of the license, provided it has been placed on the market directly by the patentee or with his consent.
>
> [4] In the case of importation for exploitation of a patent and in the case of importation provided for in the preceding paragraph, the importation by third parties of a product manufactured according to a process or product patent will equally be allowed, provided it has been placed on the market directly by the patentee or with his consent.
>
> [5] *A compulsory license, to which §1 refers, may only be requested after 3 (three) years form grant date.* [Les italiques sont nôtres.]

Il est intéressant de noter que l'article 71 de la loi brésilienne permettant d'octroyer des licences obligatoires en cas d'urgence nationale ou pour l'intérêt public n'avait pas été attaqué par le gouvernement américain[122].

L'affaire du Brésil connut un dénouement similaire à celui de l'Afrique du Sud, se réglant en dehors du forum légal après une bataille d'influence ardue entre le gouvernement brésilien, soutenu par les ONG d'une part, et le lobby pharmaceutique américain d'autre part. L'opinion publique étant favorable aux Brésiliens, les États-Unis, isolés dans leur cause, ont retiré leur plainte le 25 juin 2001. Cependant, le retrait de la plainte américaine a été condition-

122. OXFAM GB, *op. cit.*, note 119, p. 9.

nel à ce que le Brésil accepte d'avertir les États-Unis de toute décision d'invalider un brevet, quel que soit le pays d'origine du breveté, dans les 10 jours précédant cette invalidation.

Contrairement à l'Afrique du Sud, le Brésil n'a pas hésité à mettre en vigueur sa loi sur la propriété intellectuelle et à utiliser la menace des licences obligatoires pour faire diminuer le prix de vente de plusieurs médicaments antirétroviraux utilisés pour le traitement du SIDA[123].

Comme dans l'affaire du «*Gouvernement sud-africain* c. *Big Pharma*», le tribunal n'a pas eu à trancher sur la validité de la loi brésilienne en matière de propriété intellectuelle. L'analyse de cette loi permet toutefois de soulever les points suivants:

- les dispositions de l'article 68 de la loi brésilienne concernant la «confection locale» sont applicables non seulement aux brevets sur des médicaments essentiels, mais à tous les types de brevets;

- la rédaction de l'article 68 de la loi brésilienne, plus spécifiquement l'expression «may also» utilisée au paragraphe 1 de la section 1 de cet article, suggère que, contrairement à l'argument du gouvernement brésilien, l'article pourrait être utilisé dans des circonstances ne constituant pas des cas d'abus de droit ou d'abus de pouvoir économique;

- le paragraphe 27(1) de l'*Accord sur les ADPIC* interdit clairement toute discrimination entre les produits importés et ceux qui sont d'origine nationale.

La position américaine, bien que moralement précaire, était donc fondée sur certains arguments juridiques fort intéressants. Cependant, du côté du Brésil, même si l'article 68 de la loi brésilienne pouvait être utilisé de façon non conforme à l'*Accord sur les ADPIC*, ce pays n'a jamais utilisé cet article en dehors du cadre de l'accès aux médicaments essentiels.

123. N. A. BASS, *loc. cit.*, note 2, p. 207.

4.2 Application des notions étudiées à la pharmacogénomique

4.2.1 Techniques de contournement autorisées par l'Accord sur les ADPIC

4.2.1.1 Licences obligatoires

Comme nous l'avons vu dans notre étude de cas ainsi que dans notre analyse de l'*Accord sur les ADPIC*, le processus d'octroi de licences obligatoires joue un rôle de premier plan au niveau de l'accès aux médicaments dans les pays en développement. Cette technique, reconnue autant par l'*Accord sur les ADPIC* que par la *Convention de Paris*, est en théorie idéale pour pallier les inégalités économiques et technologiques résultant du système de brevets des différents pays membres de la communauté internationale.

En pratique cependant, plusieurs obstacles doivent être mentionnés. Tout d'abord, des conditions strictes doivent être rencontrées pour permettre l'utilisation de telles licences[124]. Ensuite, ces licences doivent être surtout utilisées pour l'alimentation du marché local (à moins de pouvoir invoquer une pratique anticoncurrentielle de la part du breveté). Cette condition risque de considérablement diminuer l'utilité des licences obligatoires dans l'accès aux médicaments. En effet, à cause de la restriction contenue à l'alinéa 31f) de l'*Accord*, un pays ne possédant pas l'infrastructure ou les capacités de développer des médicaments génériques pourrait se voir empêcher d'importer de tels médicaments puisque l'*Accord sur les ADPIC* ne permet pas aux bénéficiaires de licences obligatoires d'exporter un produit faisant l'objet d'une licence[125].

Nous devons aussi remarquer que, bien qu'un nombre significatif de pays en développement aient décidé d'insérer des articles permettant l'octroi de licences obligatoires dans leurs lois sur les brevets, très peu de pays ont jusqu'à maintenant tenté d'appliquer de telles dispositions. Certains gouvernements semblent espérer que l'introduction d'une telle disposition dans leur loi nationale suffise pour convaincre les compagnies pharmaceutiques innovatrices de baisser leurs prix. D'autres gouvernements, par contre, utilisent comme instrument de négociation la menace d'octroyer des licences

124. *Supra*, voir partie 3.2.
125. J.M. BERGER, *loc. cit.*, note 109, p. 207-208.

afin d'inciter les compagnies à baisser leurs prix[126]. Cette tendance à ne pas utiliser de licences obligatoires en cas de nécessité, malgré leur légalité, démontre bien que le problème d'accès aux médicaments n'est pas uniquement de nature juridique, mais aussi politique, économique et sociale.

Un des problèmes spécifiques lié aux médicaments PGx est que ceux-ci, comme nous avons pu le constater, sont faits sur mesure et ne peuvent bénéficier qu'à une partie de la population qui possède le profil génétique recommandé. Un tel processus occasionnera une diminution des marchés pour ces nouveaux médicaments. Selon nous, il serait donc douteux qu'un gouvernement puisse invoquer un cas d'urgence nationale au sens de l'article 31 pour octroyer des licences obligatoires dans le but de faciliter l'accès à des médicaments qui ne pourraient répondre qu'aux besoins d'une partie de la population.

De plus, le développement de tels médicaments, même génériques, risque de nécessiter des installations techniques et la confection des tests pharmacogénomiques coûteux, ceci pour définir la part de la population susceptible de bénéficier des médicaments[127]. Il est douteux que la majorité des pays en développement puisse se permettre de tels investissements.

4.2.1.2 Importation parallèle

Le recours à la technique d'importation parallèle pourrait s'avérer particulièrement intéressant dans le cas des médicaments PGx. En effet, puisque ces médicaments sont généralement fort dispendieux, leur prix pourrait fluctuer considérablement d'un pays à un autre.

Cependant, l'utilité du recours à ce type d'importations parallèles doit être nuancée vue la piètre qualité des médicaments développés dans plusieurs des pays en développement. À titre d'exemple, le Kenya, qui avait eu recours à l'importation parallèle dans sa lutte contre le SIDA, a rapporté des preuves alarmantes de médicaments sous standards, contrefaits et non sécuritaires. Le haut niveau technologique requis pour le développement de médicaments PGx jumelé à l'importance cruciale de pouvoir compter sur des tests fiables diminue donc sensiblement l'intérêt de recourir à des importations parallèles[128].

126. Voir les études de cas, *supra*, partie 4.1.
127. *Supra*, partie 2.3.2.
128. R.S. PARK, *loc. cit.*, note 111, p. 125 et 127.

4.2.1.3 L'exception concernant la protection de la santé

L'article 27.2 de l'*Accord sur les ADPIC* permet aux pays Membres d'exclure du régime des brevets les inventions dont l'exploitation porterait atteinte à l'ordre public ou à la moralité (y compris pour protéger la santé et la vie des personnes) sous réserve que l'exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation soit interdite par la législation nationale du pays Membre.

Il est intéressant de constater que cette clause semble toujours avoir été invoquée comme une justification permettant d'octroyer des licences obligatoires et non comme une clause d'exclusion à la brevetabilité permettant à l'organisme autoritaire en matière de propriété intellectuelle de refuser de breveter certaines inventions[129].

Cependant, selon nous, une telle exception resterait largement inapplicable à l'accès aux médicaments PGx, une interprétation très stricte du critère de nécessité de l'article 27 étant favorisé par l'organe de règlement des différends de l'OMC et par de nombreux auteurs[130]. Dans le cas de la PGx, la nécessité de prohiber la brevetabilité de ces médicaments pour protéger la santé de la population est impossible à démontrer, surtout que les pays concernés ont toujours des solutions de rechange telles que la possibilité d'avoir recours à des médicaments phares[131] ou de recourir à des programmes de prévention contre la maladie. Le fractionnement des marchés occasionné par la PGx risque aussi de rendre presque impossible la rencontre du critère de nécessité de l'article 27.2 de l'*Accord*. En effet, des médicaments même plus efficaces, conçus pour seulement une partie de la population, risquent d'avoir un impact limité sur la santé et la vie d'un ensemble des personnes[132].

Cependant, si les médicaments issus de la PGx devaient devenir les seuls médicaments sur le marché, remplaçant ainsi les

129. Voir à titre d'exemple le cas du Brésil, *supra*, partie 4.1.3.
130. Pour une analyse détaillée de l'application du critère de nécessité, nous vous référons à J. KIEHL, *loc cit*., note 81, p. 166-168 et à Timothy G. ACKERMANN, «Disorderly Loopholes: TRIPS Patent Protection, GATT and the ECJ», (1997) 32 *Tex. Int'l L. J.* 489, 492-493 et 507-510.
131. Contrairement à la PGx, la stratégie de développement de médicaments standards appelés «médicaments phares» vise à développer des médicaments utilisables pour le plus grand nombre de personnes et de maladies possible.
132. Pour plus de détails sur le critère de nécessité de l'article 27.2, voir J.M. BERGER, *loc. cit*., note 109, p. 229-230.

médicaments «blockbuster», l'article 27.2 de l'*Accord sur les ADPIC* pourrait prendre de l'importance dans la lutte pour l'accès aux médicaments PGx.

4.2.1.4 Les clauses permettant l'entrée rapide des médicaments génériques sur le marché

Ces clauses présentent une avenue particulièrement intéressante mais malheureusement peu utilisée par les pays en développement. Ces clauses visent à permettre l'entrée sur le marché du médicament générique aussitôt la période de validité du brevet (20 ans) expirée. Ce genre de clauses peut dans certains cas s'avérer beaucoup plus utile que le recours aux licences obligatoires, car ces clauses permettent une introduction rapide de la pleine compétition des médicaments génériques et une baisse des prix jusqu'à saturation du marché. Les clauses permettant l'entrée rapide des génériques sur le marché peuvent être classées en deux catégories: les clauses de type «Bolar» et les clauses de production et d'emmagasinage de médicaments brevetés[133].

Ces deux types de clauses sont réglementées par l'article 30 de l'*Accord sur les ADPIC* selon lequel:

> Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers

II semble y avoir un consensus dans la doctrine au fait que les clauses de type «Bolar», permettant au fabricant de médicaments génériques d'utiliser le produit breveté pour faire des recherches et des tests dans le but d'obtenir l'approbation réglementaire des autorités, soient légales. Cette opinion est confirmée par une récente décision de l'OMC[134].

---

133. *Ibid*., p. 214-215.
134. ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, «Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Product, Report of the Panel», WT/DS114/R (2000); aux présentes: l'*Affaire des médicaments génériques*.

Les clauses de production et d'emmagasinage de médicaments brevetés permettent de commencer la production et l'emmagasinage d'un produit breveté avant l'expiration du brevet sans la permission du titulaire. Ces clauses visent à permettre aux compagnies génériques de faire entrer sur le marché une grande quantité de médicaments préfabriqués aussitôt la période de validité d'un brevet expirée. Cependant, la validité de telles clauses est contestée: l'Organe de règlement des différends de l'OMC dans l'*Affaire des médicaments génériques* a établi que l'article 30 empêchait l'utilisation de telles clauses. Néanmoins, cette argumentation de l'Organe de règlement des différends a fait l'objet de critiques[135]. Nous devons également nous rappeler que l'*Affaire des médicaments génériques* impliquait la législation canadienne. L'issue de cette affaire aurait pu être différente dans le cas où un pays en développement aurait eu recours à cette technique pour permettre à sa population de bénéficier de médicaments à un prix abordable, voire gratuitement.

4.2.1.5 Les autres clauses

Certaines autres clauses ont été développées par des gouvernements ingénieux visant à utiliser au maximum la flexibilité de l'*Accord sur les ADPIC*. Citons à titre d'exemple la clause de fabrication locale brésilienne[136] permettant l'octroi d'une licence obligatoire si le titulaire d'un brevet ne fabrique pas son produit au Brésil dans une période donnée. La validité de ce type de clause dépend en général de la possibilité de rattacher la clause à l'une des exceptions reconnues par l'*Accord des ADPIC* (*i.e.*, les licences obligatoires, les importations parallèles, l'exception d'ordre public, etc.). Rappelons-nous en effet que le Brésil avait justifié sa clause de fabrication locale par les articles 30 et 31 de l'*Accord sur les ADPIC*.

4.2.2 Droits de l'Homme et médicaments issus de la pharmacogénomique

Comme nous avons pu le constater dans notre étude des textes fondamentaux en matière de droits de l'Homme, il existe un droit fondamental à la santé qui, en cas de conflit, doit primer sur les droits reliés à la propriété intellectuelle. Ce droit se manifeste dans le domaine des brevets pharmaceutiques par une obligation de la communauté internationale de favoriser l'accès aux médicaments essentiels.

---

135. Voir à titre d'exemple: J.M. BERGER, *loc. cit*., note 109, p. 216-218.
136. *Supra*, partie 4.1.3.

Cette obligation a été reconnue par les pays membres de l'OMC dans la *Déclaration de Doha*[137]. Cependant, nous devons reconnaître que l'expression «favoriser l'accès» est sujette à interprétation. Il reste en effet à définir jusqu'à quel point les pays industrialisés et les grandes multinationales pharmaceutiques devront accommoder les pays en développement en ce sens. Toutefois, il est clair depuis Doha, qu'advenant un conflit sur l'interprétation d'un article de l'*Accord sur les ADPIC*, celui-ci devra être interprété de façon à favoriser l'accès aux médicaments essentiels.

Les médicaments PGx ne seront en général pas considérés comme des médicaments essentiels. En effet, les médicaments essentiels, selon l'OMS, correspondent aux médicaments qui pallient aux maladies dans un système de soins de santé de base (ces maladies étant choisies sur la base de leur intérêt actuel et futur du point de vue de la santé publique)[138]. Les recherches en PGx sont surtout orientées vers les maladies typiques des populations des pays industrialisés (cancer, maladies coronariennes, dépression, etc.) et les compagnies pharmaceutiques semblent avoir peu d'intérêt pour les maladies affligeant les pays en développement, ce marché ne générant que de faibles retombées économiques pour l'industrie[139]. Cependant, dans certains cas de pandémie à l'échelle planétaire (par exemple, le SIDA), l'intérêt des pays en développement et celui des pays industrialisés pourraient se rencontrer: le droit fondamental à l'accès aux médicaments essentiels pourrait alors être invoqué pour assurer l'accès aux médicaments PGx.

L'analyse de l'application des droits de l'Homme à l'accès aux médicaments PGx est spécialement préoccupante en ce qu'elle nous oblige à constater que les intérêts des pays en développement d'une part, et ceux des pays industrialisés d'autre part, ne sont souvent plus les mêmes en matière de médicaments. Ce qui peut sembler essentiel à la population nord-américaine reste très superflu pour les deux-tiers de la planète. Dans la majorité des cas, les médicaments PGx ne seront donc pas considérés comme des médicaments essentiels et le droit fondamental à la santé ne pourra pas être invoqué pour en favoriser l'accès.

---

137. ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC), *op. cit*., note 88, art. 4.
138. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, *op. cit*., note 57.
139. Ce problème n'est pas unique aux médicaments développés par la PGx; selon l'OMS sur les 1223 nouvelles entités chimiques mises au point entre 1975 et 1996, onze seulement étaient destinées au traitement des maladies tropicales. ORGANISATON MONDIALE DE LA SANTÉ, *loc. cit*, note 67, p. 5.

Cependant, la *Déclaration sur le génome humain* pourrait s'appliquer aux cas d'accès aux médicaments PGx qui ne sont pas des médicaments essentiels. Bien que cette *Déclaration* ne soit pas juridiquement contraignante, elle pourrait influencer certains gouvernements à légiférer pour protéger les populations plus vulnérables aux maladies ou handicaps génétiques[140]. Toutefois, les articles de la *Déclaration* qui pourraient être utilisés pour favoriser l'accès aux médicaments PGx ayant été rédigés de façon large et relativement imprécise, il est difficile de prévoir si cette déclaration jouera un rôle de premier plan dans l'accès à ces médicaments.

5. Conclusion

L'accès aux médicaments PGx dans les pays en développement est une problématique que les juristes et les éthiciens n'ont que récemment commencé à envisager et qui suscite encore beaucoup plus de questions que de réponses.

Notre étude du processus de développement des médicaments PGx ainsi que l'analyse des avantages et des inconvénients de cette nouvelle technique thérapeutique nous a permis de prendre conscience de son importance: la PGx pourrait être appelée à jouer un rôle prédominant dans l'avenir. Nous avons également reconnu l'importance ainsi que les faiblesses du système de brevets dans le domaine pharmaceutique. Le prix des médicaments PGx, surtout dans les premières années, risque de s'avérer fort dispendieux, surtout si les compagnies bio-pharmaceutiques privées parviennent à obtenir des brevets sur les SNPs, variations génétiques essentielles dans la recherche et le développement de médicaments PGx.

Le coût élevé des médicaments PGx aurait été moins préoccupant il y a quelques années, alors que les pays en développement pouvaient encore produire des versions génériques des médicaments désirés ou encore se les procurer auprès du distributeur le moins cher. Cependant, l'*Accord sur les ADPIC* adopté par les membres du GATT/OMC lors du cycle Uruguay a imposé des normes à la communauté internationale en matière de brevets qui vont énormément limiter les possibilités d'accès aux médicaments à des prix abordables pour les pays en développement.

140. Le fait pour une personne d'être non répondeur à une majorité de médicaments ou d'être plus susceptible d'avoir des effets indésirables à cause de son profil génétique pourrait être interprété comme un handicap au sens de la déclaration.

Nous avons tenté, en analysant l'*Accord sur les ADPIC* et les autres instruments juridiques influençant le système international des brevets, de découvrir certaines techniques qui pourraient être utilisées par les pays en développement pour bénéficier des médicaments PGx à un prix abordable, sans pour autant contrevenir à l'*Accord sur les ADPIC*. Le rôle primordial de la législation sur les droits de l'Homme comme instrument de contrôle du système international des brevets a, entre autres, été souligné. Pour compléter notre étude, nous avons procédé à une analyse des techniques utilisées par certains pays en développement pour permettre à leurs populations d'accéder à des médicaments à des prix abordables.

Bien que nous ayons fait état de certaines techniques qui pourraient être utilisées par les pays en développement, nous devons également reconnaître que la solution à ce problème se situe en grande partie à l'extérieur du débat juridique. Si l'*Accord sur les ADPIC* constitue un obstacle à l'accès aux médicaments PGx, cet obstacle n'est pas infranchissable; cependant, des éléments d'ordres politique, économique et social se sont ajoutés aux restrictions imposées par ce traité et complexifient le débat rendant la situation extrêmement ardue pour les pays en développement. Notre réflexion ne constitue donc qu'une introduction au débat sur la question de l'accès aux médicaments. Les solutions soulevées dans le cadre de cet article devront être critiquées et complétées par les spécialistes des autres disciplines impliquées afin de trouver une solution satisfaisante au problème de l'accès aux médicaments PGx dans les pays du Tiers-Monde.

Vol. 16, nº 1

Où en est la protection des droits connexes au droit d'auteur? Partie II – Textes nationaux

Caroline G. Ouellet*

3. Certains textes nationaux 187

3.1 Les droits accordés aux titulaires correspondant à la Convention de Rome 190

3.1.1 Les droits des artistes interprètes ou exécutants 190

3.1.1.1 Canada 190

3.1.1.2 États-Unis 192

3.1.1.3 France 194

3.1.1.4 Royaume-Uni 195

3.1.1.5 Australie 197

© Caroline G. Ouellet, 2003.

* LL.B. LL.M. Caroline G. Ouellet est avocate et membre du cabinet d'avocats Léger Robic Richard, s.e.n.c., et du cabinet d'agent de brevets et de marques de commerce Robic, s.e.n.c. L'auteure tient à remercier de façon particulière la professeure Ysolde Gendreau pour son aide précieuse à l'élaboration des diverses parties de ce texte.

Note de la rédaction: le tapuscrit soumis était trop volumineux pour publication dans un seul numéro et c'est pourquoi il a été arbitrairement scindé. La première partie a été publiée dans le numéro de mai 2003 des *CPI*.

3.1.2 Les droits des producteurs d'enregistrements sonores 198

3.1.2.1 Canada 198

3.1.2.2 États-Unis 200

3.1.2.3 France 201

3.1.2.4 Royaume-Uni 202

3.1.2.5 Australie 204

3.1.3 Les droits des organismes de radiodiffusion . . 205

3.1.3.1 Canada 205

3.1.3.2 États-Unis 206

3.1.3.3 France 206

3.1.3.4 Royaume-Uni 207

3.1.3.5 Australie 208

3.2 Les autres droits 210

3.2.1 Les droits sur la production d'un film 210

3.2.2 Les droits sur les programmes distribués par câble 216

3.2.3 Les droits sur les caractères typographiques 217

3.2.4 Les droits des entrepreneurs de spectacles . . 220

3.2.5 Les droits des photographes 221

3.2.6 Les droits des producteurs de bases de données 223

4. Conclusion 230

3. Certains textes nationaux

Le véritable succès de la Convention de Rome ne réside pas dans le nombre de pays y ayant adhéré, mais surtout dans l'énorme influence qu'elle sut avoir sur les dispositions des textes nationaux. Depuis 1961, un nombre croissant de pays protègent une partie ou l'ensemble de ces droits prévus aux voisins des auteurs. Ces droits ne sont pas reconnus par tous les États mais, lorsqu'ils le sont, ces droits sont principalement codifiés dans le cadre d'une législation nationale sur le droit d'auteur.

Comme il a déjà été évoqué, dans certains pays, la notion de *droit d'auteur* est prise au sens large[128]. Malgré le fait que certains législateurs aient accordé un *droit d'auteur* aux auxiliaires de la création et non un *droit voisin* ou *droit connexe* afin de bien diviser les deux groupes, il faut comprendre qu'il s'agit là plutôt d'une différence dans la forme de la protection. En d'autres mots, c'est un droit d'auteur spécial non pleinement conforme aux règles classiques et généralement soumis à des mesures dérogatoires dans la loi. Les pays en question ont préféré protéger, par le droit d'auteur, tant les prestations des auteurs que celles des auxiliaires de la création, au lieu de créer un écart entre les deux. Par soucis d'exactitude, précisons que bien que nous les présentions comme des *droits connexes*, certains droits ne sont pas nécessairement considérés comme tels par les régimes étudiés. De plus, bien que cela ne reflète pas la juste réalité, nous devrons généralement traduire le terme *copyright* par *droit d'auteur*, comme le font les traducteurs législatifs[129].

---

128. Il s'agit principalement des pays ayant adopté un système de copyright comme le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie.
129. Suite à la réforme de la loi canadienne, le professeur Ysolde Gendreau affirmait au sujet du choix terminologique du législateur canadien: «Certes, l'appellation «droit d'auteur», plutôt que celle de «droits voisins» a de quoi choquer les tenants de la conception continentale de droit d'auteur; il faut toutefois comprendre qu'elle a été choisie pour consolider l'appartenance de ce régime à la propriété littéraire et artistique et aplanir les difficultés d'ordre constitutionnel au Canada [le «droit d'auteur» étant seulement mentionné dans les matières de

Nous avons choisi de comparer les lois du Canada, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de l'Australie. Parmi celles-ci, seule la loi française adopte une conception de droit d'auteur et crée un véritable écart entre la protection des droits d'auteur et la protection des droits voisins. Elle est ainsi l'unique à faire référence à une expression de classification telle «les droits voisins» et à inclure une disposition de même style que l'article premier de la Convention de Rome[130]. Par la suite, puisque nous soulèverons d'autres droits connexes, il sera inévitablement fait allusion à d'autres lois nationales. Nous observerons que les textes nationaux diffèrent *grosso modo* tant sur le fond de la protection (titulaires protégés et droits accordés) que sur la forme (système de droit et structure de la loi).

Le Canada consacre la partie II de sa *Loi sur le droit d'auteur*[131] aux droits connexes. Elle accorde protection aux trois titulaires de la Convention de Rome, les articles 15 à 26 ayant pour titre: «Droit d'auteur sur les prestations, enregistrements sonores ou signaux de communication». Les États-Unis leur octroient protection d'une manière différente, soit en incluant les enregistrements sonores dans les objets du droit d'auteur avec les autres types d'œuvres à

---

compétence fédérale]. Si l'on met de côté ces problèmes sémantiques, on constate que ces droits voisins sont à la fois autonomes et intégrés dans la loi [...].» (Y. GENDREAU, «Nouveau visage pour la *Loi canadienne sur le droit d'auteur*», (1997) 76 *Rev. Bar. Can.* 384, p. 388).

130. La loi française va même plus loin que la Convention de Rome: alors que l'article 1 de la Convention se contente d'affirmer l'indépendance juridique des deux catégories de droits (il n'institue aucune hiérarchie entre ces catégories et apparemment ne sauvegarde les droits d'auteur qu'au niveau de leur existence, sans l'étendre explicitement à l'exercice desdits droits), l'article L.211-1 de la loi française est plus explicitement protecteur des droits d'auteur puisqu'il spécifie que le droit voisin ne peut limiter l'*exercice* du droit d'auteur. Voir A. KÉRÉVER, «Est-il nécessaire de réviser la Convention de Rome et, dans l'affirmative, est-ce le moment opportun pour le faire?», (1991) 25 *Bull. D.A.* nº 45, p. 8-9. Voir aussi B. EDELMAN, *supra*, note 7, p. 56-57.

131. L.R.C. (1985), c. C-42. (modifiée par L.C. 1988, ch. 15, L.C. 1993, ch. 15 et L.C. 1993, ch. 23, L.C., 1994, ch. 47, L.C., 1997, ch. 24). Depuis le 1er janvier 1996 (L.C., 1994, ch. 47), la loi protégeait la prestation d'un artiste interprète, mais à partir du 1er septembre 1997 (L.C., 1997, ch. 24) l'objet du droit d'auteur a été redéfini et les droits consentis modifiés. C'est aussi en 1996 qu'ont été pour la première fois protégés les «empreintes, rouleaux perforés ou autres organes utilisés pour la reproduction sonore» d'une œuvre. En 1997, leur appellation fut changée pour «enregistrements sonores». Les amendements de 1997 ont introduit le signal de communication en faveur des radiodiffuseurs. (M. BARIBEAU, *Principes généraux de la Loi sur le droit d'auteur*, ministère de la Justice, Québec, Les Publications du Québec, 1998, p. 10-12).

l'article 102a)(7) du *Copyright Act*[132] et en protégeant les artistes interprètes et radiodiffuseurs autrement que par le droit d'auteur. La France réserve le livre II de son *Code de la propriété intellectuelle*[133] aux droits voisins. Les articles L.211-1 à 217-3 sont regroupés sous le vocable «Les droits voisins du droit d'auteur» et ils visent à protéger les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, ainsi que les entreprises de communication audiovisuelle. De son côté, le Royaume-Uni englobe les enregistrements sonores et les films, les émissions de radiodiffusion, les transmissions par câble et les caractères et arrangements typographiques d'œuvres publiées dans le droit d'auteur à la partie I de son *Copyright, Designs and Patents Act 1988*[134]. Quant à

132. Pub. L. nº 94-553, 90 Stat. 2541 (1976), 17 U.S.C. (1988). Ce texte a notamment intégré le *Sound Recording Act of 1971*, Pub. L. 92-140, 85 Stat-391 concernant les droits sur les enregistrements sonores et les prestations qu'ils peuvent contenir. Le *Copyright Act* de 1976 a, pour la première fois, institué un droit d'auteur sur les enregistrements sonores. (Voir F. MAGNIN, *Le compositeur et les artistes interprètes et exécutants de musique*, Thèse, Université de Lausanne, 1980, p. 69 et s.).

133. Loi nº 92-597, 1er juillet 1992, J.O. 3 juillet 1992 (telle que modifiée par les lois nº 92-677 du 17 juillet 1992; nº 92-1336 du 16 décembre 1992; nº 93-949 du 26 juillet 1993; nº 93-1420 du 31 décembre 1993; nº 94-102 du 5 février 1994 et nº 94-361 du 10 mai 1994 et codifiant notamment la *Loi nº 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique*, J.O. 14 mars 1957). La loi du 3 juillet 1985 «relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle» est venue modifier et compléter la loi du 11 mars 1957, laquelle n'avait pas accordé un droit voisin aux auxiliaires de la création. (Voir IRPI (Institut), *Droit d'auteur et droits voisins: la loi du 3 juillet 1985: Colloque de l'IRPI, Paris, 21 et 22 novembre 1985*, Paris, Librairies techniques, 1985). Par la loi du 1er juillet 1992, le législateur français a regroupé dans un corpus unique, le *Code de la propriété intellectuelle*, l'ensemble des dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique et à la propriété industrielle. (A. STROWEL, *supra*, note 4, p. 35-37). La protection des droits voisins, concrétisée pour la première fois par la loi de 1985, n'a été que l'aboutissement d'une jurisprudence qui s'était développée depuis le début du XXe siècle en France. (Y. GENDREAU, «La loi française du 3 juillet 1985: Un modèle pour les droits des artistes-interprètes canadiens?», (1988-89) 1 *C.P.I.* 371).

134. *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, c. 48, art. 1-179. Depuis la loi de 1956 (*Copyright Act 1956*, 4 & 5 Eliz. 2, c. 74), le copyright porte au Royaume-Uni sur une variété d'objets autres que les œuvres d'auteurs (*authors' works*), soit les enregistrements sonores, les films, les émissions de radiodiffusion et les caractères et arrangements typographiques d'œuvres publiées. Les mêmes objets sont toujours protégés par la loi de 1988, toutefois la confusion entre les deux formes de copyright a été accentuée par l'abandon de la division qui structurait la loi de 1956, laquelle division reposait sur la distinction entre une partie I «Copyright in Original Works» et une partie II «Copyright in sound recordings, cinematographic films, broadcasts, etc.». La distinction entre les droits d'auteur et les «droits voisins» a été supprimée. La loi de 1988 a tout de même laissé aux œuvres traditionnelles un statut plus élevé, puisque, à la

la partie II[135], elle est consacrée entièrement aux interprétations. Enfin, l'Australie protège les enregistrements sonores ainsi que les radiodiffusions télévisuelles et sonores. La partie IV de son *Copyright Act 1968*[136], intitulée «Copyright in subject-matter other than works»[137], accorde aussi protection, à ce titre, aux films et aux éditions d'œuvres publiées. Tout comme la loi britannique, les artistes interprètes se trouvent protégés séparément dans la partie XIA de la loi[138].

Les sujets de droits connexes varient donc selon les systèmes juridiques. Classiquement, nous en distinguons trois catégories et ce sont celles protégées par la Convention de Rome: les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes ou d'enregistrements sonores et les organismes de radiodiffusion.

3.1 Les droits accordés aux titulaires correspondant à la Convention de Rome

3.1.1 Les droits des artistes interprètes ou exécutants

3.1.1.1 Canada

En premier lieu, arrêtons-nous sur les **droits des artistes interprètes ou exécutants**.

---

différence des autres, elles doivent toujours faire preuve d'originalité (art. 1(1)a)). (A. STROWEL, *supra*, note 4, p. 24-25; Y. GENDREAU, *La protection des photographies en droit d'auteur français, américain, britannique et canadien*, Paris, L.G.D.J., 1994, p. 48). Notons que la loi de 1911 (*Copyright Act 1911*, 1 & 2 Geo. 5, c. 46) protégeait déjà les enregistrements sonores comme s'ils constituaient des œuvres musicales. (J.A.L. STERLING, *supra*, note 66, p. 66). La protection des artistes interprètes était établie avant 1988 au sein de lois particulières élaborées en 1925, 1956, 1958, 1963, 1972 (*Dramatic and Musical Performers' Protection Act*, 1925, ainsi que ses amendements et modifications subséquents, *Performer's Protection Act* (R.-U.), 1972, c. 32.), mais fait maintenant partie de la seconde division du *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (A. RICHARD, *Performers' Rights and Recordings Rights*, Oxford, ESC Publishing Ltd., 1990, p. 5-9; P. MASOUYÉ, *supra*, note 38, p. 87-88).

135. *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, art. 180-212.

136. Nº 63. Avant 1968, une protection n'était pas accordée à ces «autres objets» du droit d'auteur, à l'exception de certains enregistrements sonores (disques, rouleaux perforés et autres appareils) et des films ou «productions cinématographiques» qui entraient dans la catégorie d'œuvres dramatiques, lesquels étaient protégés par la loi de 1912. (J. McKEOUGH et A. STEWART, *supra*, note 66, p. 97). La loi a été amendée en 1989 pour conférer, pour la première fois, des droits aux artistes interprètes. (R. ARNOLD, *Performer's Rights*, 2e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 1997, p. 72).

137. *Copyright Act 1968*, art. 84-113.

138. *Ibid.*, art. 248A-248V.

Au Canada, l'artiste interprète n'est protégé par la *Loi sur le droit d'auteur* que depuis 1996[139]. Il est défini à l'article 2 comme étant «tout artiste-interprète ou exécutant». Ce même article définit la *prestation*:

> Selon le cas, que l'œuvre soit encore protégée ou non et qu'elle soit déjà fixée sous une forme matérielle quelconque ou non: a) l'exécution ou la représentation d'une œuvre artistique, dramatique ou musicale par un artiste interprète; b) la récitation ou la lecture d'une œuvre littéraire par celui-ci; c) une improvisation dramatique, musicale ou littéraire par celui-ci, inspirée ou non d'une œuvre préexistante.

L'artiste interprète est le premier titulaire du droit d'auteur sur sa prestation[140], lequel peut toutefois être cédé[141]. En vertu de l'article 15(1), l'artiste interprète a un droit d'auteur qui comprend le droit exclusif, à l'égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci: 1) si elle n'est pas déjà fixée, de la communiquer au public par télécommunication[142], de l'exécuter en public et de la fixer sur un support matériel quelconque; 2) de reproduire toute fixation faite sans son autorisation ou toute reproduction faite à des fins autres que celles prévues; 3) de louer l'enregistrement sonore reproduisant sa prestation. Il a de plus le droit d'autoriser ces actes.

Ces droits sont toutefois soumis à certaines conditions. La prestation doit être, selon le cas: exécutée au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome; fixée au moyen d'un enregistrement sonore lors de la première fixation, dont le producteur est citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou d'un pays partie à la Convention de Rome ou, s'il s'agit d'une personne morale, elle a son siège social au Canada ou dans un tel pays ou encore,

---

139. Avant l'amendement de la loi, l'artiste interprète jouissait de droits, par la protection contractuelle ou par des recours civils, en vertu du droit sur son image et sa voix ou de l'enrichissement sans cause. (P. BOIVIN et É. LABBÉ, «La protection de l'artiste-interprète d'œuvres musicales: une approche comparative», (1995) 9 *R.J.E.U.L.* 3). En ce qui a trait à la protection actuelle attribuée par la loi canadienne, voir H.G. FOX et J.S. McKEOWN, *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3e éd., Scarborough, Carswell, 2000, p. 253-268.
140. *Loi sur le droit d'auteur*, art. 24a).
141. *Ibid.*, art. 25.
142. *Ibid*., art. 2: ««télécommunication» vise toute transmission de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, radio, procédé visuel ou optique, ou autre système électromagnétique». Est donc visée la communication par télévision, par câble ou par satellite.

elle est fixée au moyen d'un enregistrement sonore publié pour la première fois[143] au Canada ou dans un pays membre de la Convention de Rome, en quantité suffisante pour satisfaire la demande du public; transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada ou d'un pays membre de la Convention de Rome par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d'émission. Selon l'article 16, l'artiste interprète peut néanmoins prévoir par contrat les modalités d'utilisation de sa prestation aux fins de radiodiffusion, de fixation ou de retransmission. Par contre, lorsqu'il autorise l'incorporation de sa prestation dans une œuvre cinématographique, l'artiste interprète ne peut plus exercer à l'égard de celle-ci le droit d'auteur visé à l'article 15(1)[144].

De tels droits expirent à la fin de la 50e année suivant celle de la première fixation de la prestation au moyen d'un enregistrement sonore, ou de son exécution si elle n'est pas ainsi fixée[145]. Certaines dispositions sont communes à celles concernant les producteurs d'enregistrement sonore et seront vues ultérieurement.

3.1.1.2 États-Unis

Aux États-Unis, la législation n'a toujours pas conféré de statut particulier aux artistes interprètes ou exécutants. Leurs droits découlent plutôt des contrats et du droit commun où les diverses catégories d'artistes ne sont pas traitées comme un groupe homogène, mais en fonction de leur domaine d'activités. C'est dans le domaine musical que leurs droits sont les plus importants, puisqu'ils ont parfois été considérés coauteurs (*joint authors*) avec l'auteur compositeur, et même auteurs.

L'article 1101 de la loi concerne, malgré tout, certaines manipulations interdites relativement aux enregistrements sonores et aux vidéos musicaux. Il affirme que sont des actes non autorisés le fait pour toute personne qui, sans le consentement de l'artiste interprète: 1) fixe les sons et les images d'une interprétation musicale, en direct, par une copie ou un enregistrement sonore, ou reproduit les copies ou les enregistrements d'une telle interprétation d'une fixation non autorisée; 2) transmet ou communique autrement

143. *Ibid.*, art. 15(3): «Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays visé à l'alinéa (2) b) l'enregistrement sonore qui y est publié dans les 30 jours qui suivent sa publication dans un autre pays».
144. *Ibid.*, art. 17(1).
145. *Ibid.*, art. 23(1)a).

au public le(s) son(s) ou les images d'une interprétation musicale en direct; 3) distribue, vend ou offre de vendre, loue ou offre de louer, ou autrement transfère toute copie ou enregistrement ainsi fixé[146].

Les droits qui leur sont attribués ne vont toujours pas au-delà de cette limite. Et puisque les redevances sont généralement accordées sur la base de la réciprocité, les artistes interprètes et producteurs des États-Unis font souvent des pertes énormes sur l'utilisation de leurs interprétations dans d'autres pays. En pratique, les droits patrimoniaux des artistes interprètes sont régulièrement garantis par ce que nous qualifions de droits de la personnalité (*right of publicity*, *right of privacy*, ou le droit de faire respecter son image et sa vie privée[147]). En fait, ce droit au respect de la notoriété qui s'est développé en tant que ramification du droit au respect à la vie privée (*right of privacy*) comporte le droit reconnu à l'individu de ne pas voir utiliser à des fins commerciales son nom ou sa ressemblance sans son consentement. La reconnaissance du droit indépendant qu'est le *right of publicity* témoigne du fait que la personne célèbre ne se plaint généralement pas que son nom, sa ressemblance ou quelque autre attribut ait été utilisé à des fins commerciales, mais qu'une telle utilisation ait eu lieu sans contrepartie[148].

---

146. Mentionnons que le *Digital Performance Right in Sound Recording Act*, Pub. L. No. 104-39, Stat. 336 (1995), en vigueur depuis 1996, est venu amender la loi américaine en rapport aux enregistrements sonores et prestations qu'ils peuvent contenir afin de tenir compte de nouvelles réalités technologiques. (Voir R. F. MARTIN, «The WIPO Performances and Phonograms Treaty: will the U.S. Whistle a New Tune?», (1996-97) 44 *Bull. Copyright Society of the U.S.A.* 157; N.A. BLOOM, «Protecting Copyright Owners of Digital Music», (1997-98) 45 *Bull. Copyright Society of the U.S.A.* 179; L. WATKINS, «In Sound Recordings Act of 1995: Delicate Negotiations, Inadequate Protection», (1995-96) 20 *Columbia vla Journal of Law & Arts* 323).

147. Voir à titre d'exemple les arrêts *Zacchini* v. *Scripps-Howard Broadcasting Co*., 433 U.S. 564, 205 USPQ 741 (1977); *Apple Corps Ltd*. v. *Leber*, 229 USPQ 1015 (Cal. Super. Ct. 1986); *Midler* v. *Ford Motor Co*., 849 F. 2d 463 (9th Cir. 1988). Dans cette affaire *Midler* qui a consacré le droit à l'image vocale aux États-Unis, il n'y avait pas eu contrefaçon d'un droit d'auteur ni reproduction de la prestation de l'artiste, mais en faisant appel à un «sosie sonore» la Cour jugea que la défenderesse (une compagnie publicitaire engagée par Ford) s'était appropriée, à des fins commerciales, la notoriété vocale de l'artiste interprète (Bette Midler).

148. S.R. BARNETT, «Le droit dit «Right of publicity» aux États-Unis d'Amérique à la croisée des chemins», (1994) 160 *R.I.D.A.* 4, p. 5. Voir aussi J.T. McCARTHY, *McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property*, Washington, D.C., BNA Books, 1991, p. 291 et s.; M. HENRY et al., *International Privacy, Publicity and Personality Laws*, M. HENRY (éd.), Londres, Butterworths, 2001; O. GOODENOUGH, «The price of fame: the development of the right of publicity in the United States», (1992) 2 *E.I.P.R.* 55.

Il est faux d'affirmer que le droit des artistes interprètes ou exécutants est inexistant aux États-Unis, il procède simplement d'une approche différente. Le droit américain laisse libre cours aux «lois du marché» pour conférer à chaque artiste un statut conforme à son «poids économique et social», ce qui a pour effet de privilégier les «stars» puisque les droits sont proportionnels à l'exploitation de l'interprétation[149].

3.1.1.3 France

En France, l'*artiste interprète ou exécutant* est défini comme étant la «personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes»[150]. L'interprétation ou l'exécution n'a pas à être originale. Cette condition est, dans une certaine mesure, plutôt remplacée par l'exclusion dans la loi des simples figurants et artistes de complément qui n'ont qu'un rôle secondaire.

L'artiste interprète est titulaire d'un droit moral proche de celui de l'auteur, soit le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit est inaliénable, imprescriptible, attaché à sa personne et transmissible à ses héritiers[151]. De tous les textes nationaux auxquels nous nous attardons, seul le code français attribue un droit moral à l'artiste interprète, bien qu'il ait déjà été qualifié de «quasi-droit moral»[152]. De telles prérogatives sont importantes, particulièrement depuis l'avènement des techniques numériques, permettant toutes sortes de manipulations dont le *sampling* ou échantillonnage numérique[153].

---

149. A. BERTRAND, *supra*, note 101, p. 891-892 et p. 905-906. Voir aussi D. NIMMER, *Nimmer on Copyright: a Treatise on the Law of Literary, Musical and Artistic Property, and the Protection of Ideas*, Charlottesville, Lexis Pub., 2000, vol. 1, ch. 2.10; R. ARNOLD, *supra*, note 136, p. 230.
150. *Code de la propriété intellectuelle*, art. L.212-1.
151. *Ibid*., art. L.212-2. Nous vous référons à une décision pertinente, C.A. Paris, 1re ch. A., 21 sept. 1999: *JCP* E 2000, 1093; *JCP* 2000, éd. G., 1430, note Pollaud-Dulian (*Adam de Villiers* c. *SA TF1 Télévision française 1*), relativement au droit moral de l'interprète d'un film versus le droit de l'auteur sur l'œuvre cinématographique.
152. Voir X. DAVERAT, «Nature des droits voisins», dans Juris-Classeurs (éd.), *Propriété littéraire et artistique*, vol. 2, Paris, Librairies Techniques, 1995, fasc. 1410, p. 12.
153. Le *sampling* ou échantillonnage numérique est un procédé par lequel un son naturel (acoustique, synthétisé ou pré-enregistré) est converti en forme numérisée et mis en mémoire pour être reproduit ou exécuté à l'aide de

La fixation de la prestation de l'artiste, sa reproduction, sa communication au public ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image sont soumises à l'autorisation de l'artiste interprète[154]. Les articles L.212-4 à L. 212-9 concernent l'accord conclu entre un artiste interprète et un producteur relativement à la réalisation d'une œuvre audiovisuelle et à la rémunération pour les différents modes d'exploitation. Certaines exceptions sont prévues au droit d'autorisation: 1) l'article L.211-3 concernant les exceptions générales aux droits voisins (représentations privées et gratuites dans un cercle familial, reproductions à usage privé, analyses et courtes citations, parodies...); 2) l'article L.214-1 s'appliquant aussi aux producteurs de phonogrammes, il sera vu subséquemment; 3) l'article L.212-10 mentionnant qu'il est impossible pour l'artiste interprète d'interdire la reproduction et la communication publique de sa prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d'une séquence d'une œuvre ou d'un document audiovisuel[155].

La durée des droits est de 50 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'interprétation de l'œuvre. Toutefois, si une fixation de l'interprétation fait l'objet d'une communication au public pendant la période définie, la durée sera de 50 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de cette communication au public[156].

3.1.1.4 Royaume-Uni

Le Royaume-Uni, un des premiers pays à avoir adhéré à la Convention de Rome, accorde protection aux artistes interprètes depuis fort longtemps. Ce n'est toutefois que depuis 1988 que leurs droits sont reconnus dans le même texte de loi que les auteurs, les droits des artistes interprètes étant auparavant régis par des lois spécifiques. La *prestation* est définie comme suit:

---

l'informatique. Ce nouveau procédé permet facilement la violation des droits d'auteur, des droits des artistes interprètes ou exécutants et des droits des producteurs d'enregistrements sonores. Voir à ce propos A. LUCAS, *supra*, note 92, p. 252-256. Pour une étude complète de ce phénomène, voir l'intéressant mémoire de Me Éric FRANCHI, *La technique de l'échantillonnage sonore numérique; du droit de l'auteur à celui de l'interprète pour assurer la propriété d'un bien informationnel en droit civil et en common law*, Mémoire, Université de Montréal, 1994.

154. *Code de la propriété intellectuelle*, art. L.212-3.
155. A. BERTRAND, *supra*, note 101, p. 898-902 et p. 906-912.
156. *Code de la propriété intellectuelle*, art. L.211-4.

> A dramatic performance (which includes dance and mime), a musical performance, a reading or recitation of a literary work or a performance of a variety act or any similar presentation, which is, or so far as it is, a live performance given by one or more individuals.[157]

Il n'y a aucune exigence d'originalité comme pour les œuvres[158]. Les droits sont présentés sous deux angles différents.

D'abord, la loi mentionne que les droits d'un artiste interprète ne sont pas respectés si, sans son consentement: 1) une personne fait un enregistrement de la totalité ou d'une partie substantielle de la prestation de l'artiste interprète (autrement que pour son usage personnel), ou encore émet en direct, ou inclut en direct dans un programme distribué par câble, la totalité ou une partie substantielle de la prestation[159]; 2) une personne montre ou fait jouer en public la totalité ou une partie substantielle de la prestation, ou encore émet, ou inclut dans un programme distribué par câble, la totalité ou une partie substantielle de la prestation, alors que l'enregistrement était, et que la personne avait des raisons de croire que celui-ci était, fait sans le consentement de l'artiste[160]; 3) une personne importe au Royaume-Uni une prestation ou un enregistrement et, autrement que pour son usage personnel, en fait la vente, la location ou la distribution commerciale alors qu'elle savait ou devait savoir qu'il s'agissait d'un enregistrement interdit[161].

Ensuite, des droits pratiquement identiques sont accordés aux articles 186 à 188 à la personne ayant des droits d'enregistrement relativement à une prestation[162], à la différence que l'article 186 n'inclut pas la radiodiffusion comme le fait l'article 182. L'article 185 vise particulièrement à protéger les compagnies de disques détenant des droits d'enregistrement en vertu d'un contrat d'exclusivité, que

---

157. *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, art. 180(2).
158. Voir J.E.P. SKONE et al., *On Copyright*, 14e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 1999, p. 799-812.
159. *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, art. 182.
160. *Ibid.*, art. 183.
161. *Ibid.*, art. 184. En ce qui a trait aux amendemants de la loi concernant le droit à une rémunération équitable (art. 182D, 191G et 191H), voir R. ARNOLD, *supra*, note 136, p. 78-83.
162. *Ibid.*, art. 180(2): ««recording», in relation to a performance, means a film or sound recording – (a) made directly from the live performance, (b) made from a broadcast of, or cable programme including, the performance, or (c) made directly or indirectly, from another recording of the performance».

l'on considère davantage touchées que l'artiste par la distribution illégale de *bootlegs* (contrebande de prestations). Aucune autre personne, pas même l'artiste interprète, ne pourra faire l'exploitation de sa prestation.

La protection des droits conférés subsiste jusqu'à la fin d'une période de 50 ans, à partir de l'année où la prestation a eu lieu[163].

3.1.1.5 Australie

En Australie, la *prestation* est définie ainsi:

> (a) a performance (including an improvisation) of a dramatic work, or part of such a work, including such a performance given with the use of puppets; (b) a performance (including an improvisation) of a musical work or part of such a work; (c) the reading, recitation or delivery of a literary work, or part of such a work, or the recitation or delivery of an improvised literary work; (d) a performance of a dance; (e) or a performance of a circus act or a variety act or any similar presentation or show; being a live performance given in Australia or given by one or more qualified persons, whether in the presence of an audience or otherwise.[164]

Les artistes interprètes ont principalement un droit incessible d'autoriser la première fixation de leur prestation, sa radiodiffusion, sa transmission aux abonnés d'un service de diffusion ainsi que son inclusion dans la trame sonore d'un film. De plus, ils ont le droit de mettre obstacle aux enregistrements non autorisés de leur prestation. Par ailleurs, ils n'ont pas le droit de contrôler la copie d'un enregistrement non autorisé de leur prestation[165].

Les droits sont attribués à l'artiste interprète par la possibilité de recours civils s'il y a usage non autorisé de sa prestation. Constitue, par exemple, un usage non autorisé le fait de faire un enregistrement direct ou indirect d'une prestation; de radiodiffuser ou de rediffuser la prestation directement à partir de la prestation ou d'un enregistrement non autorisé; de faire une copie de l'enregistrement d'une prestation alors que la personne savait ou aurait

163. *Ibid.*, art. 191.
164. *Copyright Act 1968*, art. 248A.
165. R. ARNOLD, *supra*, note 136, p. 41 et p. 72.

dû raisonnablement savoir qu'il s'agissait d'un enregistrement non autorisé; de vendre, louer, distribuer, importer en Australie, ou autrement dans un but commercial, un enregistrement d'une prestation, alors que la personne savait ou aurait dû raisonnablement savoir qu'il était non autorisé[166]. Par ailleurs, certains délits sont prévus aux articles 248P à 248QA, lesquels découlent sensiblement des mêmes actes. Les articles vus pourront s'appliquer aux ressortissants étrangers en vertu des articles 248U et 248V.

La période de cette protection contre l'enregistrement non autorisé sera de 50 ans à partir de la date de la prestation et de 20 ans contre la radiodiffusion ou la diffusion non autorisée[167].

En résumé, les droits attribués aux artistes interprètes ou exécutants par les différentes législations se résument aux droits de contrôle sur la fixation d'une interprétation en direct, la radiodiffusion ou l'interprétation en public d'une interprétation en direct, (lesquels droits sont absolus et habituellement exprimés par un droit d'autoriser ou d'interdire), les reproductions subséquentes de la première fixation, et enfin sur la radiodiffusion ou l'interprétation en public d'une telle fixation[168].

3.1.2 Les droits des producteurs d'enregistrements sonores

En second lieu, observons les **droits des producteurs de phonogrammes** ou d'**enregistrements sonores.**

3.1.2.1 Canada

C'est d'abord par une fiction juridique que l'on a justifié la protection des enregistrements sonores au Canada. Avant 1997[169],

166. *Copyright Act 1968*, art. 248G et 248H.
167. *Ibid*., art. 248C.
168. S.M. STEWART, *supra*, note 2, p.181-187.
169. Les dispositions suivantes se retrouvaient dans la *Loi sur le droit d'auteur*, lesquelles sont maintenant abrogées: art. 5(3) *Droits d'auteur relatifs aux empreintes et autres organes mécaniques*, «Sous réserve du paragraphe (4), le droit d'auteur existe pendant le temps ci-après mentionné, à l'égard des empreintes, rouleaux perforés et autres organes à l'aide desquels des sons peuvent être reproduits mécaniquement, comme si ces organes constituaient des œuvres musicales, littéraires ou dramatiques»; art. 5(4) *Nature du droit d'auteur*, «Malgré le paragraphe 3(1), «droit d'auteur» s'entend, relativement à une empreinte, un rouleau perforé ou autre organe à l'aide desquels des sons peuvent être reproduits mécaniquement, du droit exclusif de reproduire sous quelque forme matérielle que ce soit, de publier, s'il ne l'est pas, ou de louer un tel organe ou toute partie importante de celui-ci» (voir A. FRANÇON, *supra*, note 37, p. 45).

un droit d'auteur était attribué au producteur sur l'enregistrement comme s'il s'agissait d'une œuvre[170]. Les amendements de 1997 ont simplifié la situation, les enregistrements sonores étant maintenant classés dans une catégorie à part avec les prestations et les signaux de communication. L'article 2 de la loi définit l'*enregistrement sonore* comme étant un «enregistrement constitué de sons provenant ou non de l'exécution d'une œuvre et fixés sur un support matériel quelconque; est exclue de la présente définition la bande sonore d'une œuvre cinématographique lorsqu'elle accompagne celle-ci». Le *producteur* y est précisé comme étant la personne qui effectue les opérations nécessaires à la première fixation de sons. Il est le premier titulaire du droit d'auteur sur l'enregistrement[171], droit qui peut toutefois faire l'objet d'une cession[172].

Le producteur a un droit d'auteur qui comporte le droit exclusif, à l'égard de la totalité ou de toute partie importante de l'enregistrement sonore: 1) de le publier pour la première fois; 2) de le reproduire sur un support matériel quelconque; 3) de le louer; 4) d'autoriser ces actes[173]. Pour jouir de ces droits, il faut que le producteur, lors de la première fixation, soit citoyen canadien ou résident permanent, ou citoyen ou résident d'un pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome, ou membre de l'OMC. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit avoir son siège social au Canada ou dans un des pays susmentionnés et que l'enregistrement sonore soit publié pour la première fois[174] en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public dans tout pays visé précédemment, en vertu de l'article 18(2).

Certaines dispositions sont communes aux artistes interprètes et producteurs d'enregistrements sonores. Si les conditions de l'ar-

170. «[...] since pre-1997 sound recordings were treated like traditional works [...] Authorship was fictionally attributed to the «maker» of the recording – namely, the person who undertook the arrangements necessary to make it. Before 1994, the fictional author was whoever made the initial plate (matrix, tape, etc.) from which the recording was directly or indirectly derived. For the usual run of commercial records, these fictional authors usually correspond to the person the Act now calls the maker of the recording, but occasional exception may be found.» (D. VAVER, *Copyright Law, Essential of Canadian Law*, Toronto, Irwin Law, 2000, p. 69). En ce qui a trait à la protection actuelle attribuée par la loi canadienne, voir H.G. FOX et J.S. McKEOWN, *supra*, note 139, p. 269-284.
171. *Loi sur le droit d'auteur*, art. 24b).
172. *Ibid.*, art. 25.
173. *Ibid.*, art. 18(1).
174. *Ibid.*, art. 18(3): est réputé avoir été publié, pour la première fois, dans tout pays visé par l'article 18(2) l'enregistrement qui y est publié dans les 30 jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

ticle 20 sont remplies (lesquelles se résument principalement à ce que le producteur soit citoyen ou résident du Canada et à ce que toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l'enregistrement aient eu lieu au Canada ou dans un pays, partie à la Convention de Rome), l'artiste interprète et le producteur ont chacun droit, selon l'article 19, à une rémunération équitable pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication (à l'exclusion de toute retransmission) de l'enregistrement sonore publié[175]. L'article 2.11 de la loi mentionne que pour l'application de l'article 19, les opérations nécessaires visées à la définition de *producteur* à l'article 2 s'entendent des «opérations liées à la conclusion des contrats avec les artistes-interprètes, au financement et aux services techniques nécessaires à la première fixation de sons dans le cas d'un enregistrement sonore». Un droit à une rémunération pour la copie privée est aussi prévu, lequel consiste en une rémunération versée par tout fabricant ou importateur de supports audio vierges aux auteurs, artistes interprètes et producteurs d'enregistrements sonores[176].

Les droits sur l'enregistrement sonore expireront à la fin de la 50e année suivant celle de la première fixation de l'enregistrement[177].

3.1.2.2 États-Unis

La protection du droit d'auteur s'étend aux œuvres littéraires, musicales, dramatiques..., mais aussi aux enregistrements sonores qui sont classés parmi les œuvres en vertu de la loi des États-Unis[178]. L'originalité est alors nécessaire, puisque c'est une condition de protection dans tous les cas prévus à l'article 102. La loi définit les *enregistrements sonores* ainsi:

175. Mentionnons que, le 13 août 1999, la Commission du droit d'auteur du Canada rendait sa première décision sur le régime des droits voisins, en rapport à la rémunération équitable: *Tarif des redevances à percevoir par la SCGDV pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres*, Commission du droit d'auteur du Canada, 13 août 1999; voir E. LEFEBVRE, «La première décision de la Commission du droit d'auteur sur les droits voisins: un rendez-vous manqué et une stabilisation législative qui s'impose», (2001) 13 *C.P.I.* 363.
176. *Loi sur le droit d'auteur*, art. 81 et s.
177. *Ibid*., art. 23(1)b).
178. *Copyright Act of 1976*, art. 102a)(1) à (8), les enregistrements sonores sont mentionnés au paragraphe (7).

> Works that result from the fixation of a series of musical, spoken, or other sounds, but not including the sounds accompanying a motion picture or other audiovisual work, regardless of the nature of the material objects, such as disks, tapes, or other phonorecords, in which they are embodied.[179]

En vertu de l'article 201, le bénéficiaire initial des droits est l'auteur de l'enregistrement sonore ou, si l'enregistrement est fait dans le cadre d'un contrat de louage de service, l'employeur ou autre personne pour qui l'enregistrement a été fait. Ce bénéficiaire jouit des droits exclusifs de faire et d'autoriser: 1) la reproduction de l'œuvre protégée en copies ou disques; 2) la préparation d'œuvres dérivées à partir d'une œuvre protégée; 3) la distribution de copies ou d'enregistrements de l'œuvre protégée au public par vente ou autre transfert de propriété ou par location, bail ou prêt; 4) l'exécution publique de l'œuvre protégée par transmission audio digitale[180]. Cependant, les droits du créateur sur l'enregistrement sonore ont été assujettis à certaines restrictions. Les articles susmentionnés, considérés ensemble, excluent notamment le droit d'exécution publique. Nous devons vous référer aux limitations générales à l'article 107 et suivants, entre autres en ce qui concerne les enregistrements éphémères[181].

La durée de la protection sur l'enregistrement peut être de la vie de l'auteur plus 70 ans ou, s'il est fait dans le cadre d'un contrat de louage de service, de 95 ans à partir de l'année de sa première publication ou de 120 ans à partir de l'année de sa création, en fonction du terme qui expire le premier[182].

3.1.2.3 France

En France, l'on refuse de considérer les phonogrammes comme des œuvres et la loi n'accorde qu'un droit voisin aux producteurs. Le *Code de la propriété intellectuelle* définit simplement le *producteur de phonogrammes* comme «la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son»[183]. Le système ou le support utilisé pour l'opération n'est

179. *Ibid.*, art. 101.
180. *Ibid.*, art. 106 et 114.
181. *Ibid.*, art. 112.
182. *Ibid*., art. 302.
183. *Code de la propriété intellectuelle*, art. L.213-1.

point important (enregistrements sur bande magnétique, microsillons en vinyle, disques compacts numériques, phonogrammes Midi...)[184].

L'article L.213-1 indique que l'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction et mise à la disposition du public par la vente, échange ou louage, ou communication au public de son phonogramme, autres que celles mentionnées à l'article L.214-1. Ce dernier exprime que, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle, ou à sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion. Ces utilisations de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation, ouvrent droit à une rémunération au profit des artistes interprètes et des producteurs. Les articles L.214-2 à L.214-5, faisant partie des dispositions communes aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes, apportent des précisions quant à cette rémunération équitable. De manière comparable à la loi canadienne, la loi française accorde aussi un droit de rémunération pour la copie privée aux auteurs, artistes interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes et aux producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes aux articles L.311-1 à 311-8.

La durée des droits des producteurs de phonogrammes est de 50 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première fixation d'une séquence de son. Mais si un phonogramme fait l'objet d'une communication au public pendant ce temps, la durée sera de 50 ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la communication[185].

3.1.2.4 Royaume-Uni

Le Royaume-Uni protège les producteurs d'enregistrements sonores en leur accordant des droits de reproduction et d'exécution.

184. La jurisprudence française a affirmé que le producteur de phonogrammes Midi était un producteur de phonogrammes au sens de l'article L.213-1 et s. du C.P.I. Voir le site http://www.legalis.net/legalnet/jurislog.htm#grasse en référence à l'arrêt *T.G.I. Grasse*, jugement correctionnel du 10 novembre 2000 (*Midi Musique* c. *Sylvie G.*). Les fichiers Midi (*Musical Instrument Digital Interface*) ont été définis comme le système qui «permet de reproduire, d'utiliser des sons d'enregistrements préexistants dans le but de créer une œuvre sonore nouvelle à l'aide de l'ordinateur».

185. *Code de la propriété intellectuelle*, art. L.211-4.

Ceux-ci bénéficient d'un droit d'auteur sur leurs enregistrements, mais n'ont pas à satisfaire à la condition de l'originalité pour recevoir protection[186]. L'article 5(1) de la loi définit l'*enregistrement sonore* en ces termes:

> A recording of sounds, from which the sounds may be reproduced, or a recording of the whole or any part of a literary, dramatic or musical work, from which sounds reproducing the work or part may be reproduced, regardless of the medium on which the recording is made or the method by which the sounds are reproduced or produced.

Le droit d'auteur n'existe pas dans un enregistrement qui est la copie d'un autre enregistrement[187]. Le bénéficiaire des droits sur l'enregistrement sonore (que la loi reconnaît comme l'*auteur*) est la personne par qui les arrangements nécessaires à l'enregistrement sont pris[188]. Il a le droit exclusif d'accomplir les actes suivants au Royaume-Uni: 1) reproduire ou copier l'enregistrement (ce qui comprend notamment la réalisation de copies ou d'exemplaires éphémères ou accessoires par rapport à une autre utilisation de l'enregistrement); 2) diffuser des copies ou exemplaires de l'enregistrement dans le public (ce qui vise l'acte de mettre en circulation au Royaume-Uni ou ailleurs des copies ou exemplaires de l'enregistrement qui ne l'avaient encore jamais été, et non celles ou ceux qui l'avaient déjà été par distribution, vente, prêt ultérieur ou importation ultérieure); 3) projeter ou diffuser l'enregistrement en public; 4) radiodiffuser l'enregistrement ou le programmer dans un service de câblodistribution[189].

Le droit d'auteur sur un enregistrement sonore expire 50 ans suivant la fin de l'année qu'il a été fait ou, s'il a été mis en circulation avant la fin de cette période, 50 ans depuis la fin de l'année de sa mise en circulation[190].

---

186. De manière comparable à la loi canadienne, nous savons que la loi britannique a déjà protégé les enregistrements sonores comme s'il s'agissait d'œuvres musicales, *Copyright Act 1911*, art. 19(1). Toutefois, le *Copyright Act 1956* a institué une protection spécifique aux producteurs. (J.A.L. STERLING, *supra*, note 66, p. 66).
187. *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, art. 5(2).
188. *Ibid.*, art. 9(2)a).
189. *Ibid.*, art. 16-21.
190. *Ibid.*, art. 13(1). Le paragraphe 2 de ce même article explique qu'un enregistrement est mis en circulation quand il est publié pour la première fois, radiodiffusé ou inclus dans un programme distribué par câble.

3.1.2.5 Australie

La loi australienne précise que *l'enregistrement sonore* signifie «the aggregate of the sounds embodied in a record»[191]. Le producteur est le premier titulaire de tout droit d'auteur sur l'enregistrement[192]. Le droit d'auteur subsiste si le producteur est une personne qualifiée au moment de la production de l'enregistrement (citoyen ou résident australien, ou personne morale incorporée sous la loi du Commonwealth ou d'un État), si l'enregistrement a été fait en Australie ou, dans le cas d'un enregistrement publié, si la première publication a eu lieu en Australie[193].

La loi édicte que le droit d'auteur sur un enregistrement sonore est, à moins de disposition contraire, le droit exclusif d'accomplir l'un ou les actes suivants: 1) produire une copie de l'enregistrement; 2) faire en sorte que l'enregistrement soit entendu publiquement; 3) radiodiffuser l'enregistrement; 4) participer à une entente commerciale de location à l'égard de l'enregistrement[194]. Par ailleurs, l'exécution publique d'un enregistrement publié ne portera pas atteinte au droit d'auteur sur cet enregistrement s'il est versé une rémunération équitable au titulaire du droit[195]. Mentionnons que des modifications à la loi en 1998 ont autorisé l'importation parallèle de certains enregistrements sonores réalisés, sans atteinte au droit d'auteur, dans un pays étranger (par exemple l'importation de disques compacts fabriqués avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur). Celles-ci ont suscité de nombreuses critiques en Australie[196].

Enfin, la durée prévue pour le droit sur un enregistrement sonore est de 50 ans suivant la fin de l'année où l'enregistrement a été pour la première fois publié[197].

En somme, toutes les lois étudiées attribuent un droit spécifique aux producteurs de phonogrammes dans le cadre de leur législation sur la propriété intellectuelle. Les principaux droits de

191. *Copyright Act 1968*, art. 10(1).
192. *Ibid*., art. 97.
193. *Ibid*., art. 84 et 89.
194. *Ibid*., art. 85.
195. *Ibid*., art. 108. Voir aussi art. 135ZU-135ZZA.
196. Voir L. BAULCH, «Modifications récentes de la loi australienne sur le droit d'auteur», (1999) 33 *Bull. D.A.* nº 2 31.
197. *Copyright Act 1968*, art. 93.

base accordés se résument au droit de reproduction, au droit d'importation, au droit d'exécution en public et au droit de radiodiffusion[198].

3.1.3 Les droits des organismes de radiodiffusion

En dernier lieu, il y a les **droits des organismes de radiodiffusion** ou des **radiodiffuseurs,** ou les **droits sur les émissions télévisuelles ou sonores**, ou encore ce que d'autres appellent les **droits des entreprises de communication audiovisuelle**.

3.1.3.1 Canada

Au Canada, le terme *radiodiffuseur* est utilisé et désigne:

> L'organisme qui, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de radiodiffusion, émet un signal de communication en conformité avec les lois du pays où il exploite cette entreprise; est exclu de la présente définition l'organisme dont l'activité principale, liée au signal de communication, est la transmission de celui-ci.[199]

Le radiodiffuseur est le premier titulaire du droit d'auteur sur le signal de communication qu'il émet[200]; ce droit peut être cédé[201]. Le *signal de communication* signifie «ondes radioélectriques diffusées dans l'espace sans guide artificiel, aux fins de réception par le public»[202].

Le radiodiffuseur a un droit d'auteur qui comporte le droit exclusif, à l'égard du signal de communication qu'il émet ou de toute partie importante de celui-ci: 1) de le fixer; 2) d'en reproduire toute fixation faite sans son autorisation; 3) d'exécuter en public un signal de communication télévisuel en un lieu accessible au public moyennant droit d'entrée; 4) d'autoriser ces actes; 5) d'autoriser un autre radiodiffuseur à retransmettre le signal au public simultanément à

198. S.M. STEWART, *supra*, note 2, p. 186-198; J.A.L. STERLING, *supra*, note 66, p. 171-177 et p. 403; M. LUSSIER, «La Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur et les enregistrements sonores: le Canada dans un contexte international», (1998) 11 *C.P.I.* 75; UNESCO, «Étude comparative du droit d'auteur: Protection des producteurs de phonogrammes», (1971) *Bull. D.A.* nº 3 22.
199. *Loi sur le droit d'auteur*, art. 2.
200. *Ibid*., art. 24c).
201. *Ibid*., art. 25.
202. *Ibid.*, art. 2.

son émission[203]. Pour obtenir ce droit d'auteur, le radiodiffuseur doit toutefois émettre le signal de communication à partir du Canada, ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou membre de l'OMC, et y avoir son siège social.

Les droits mentionnés expirent à la fin de la 50e année suivant celle de l'émission du signal de communication[204].

3.1.3.2 États-Unis

Aux États-Unis, le *Copyright Act* n'accorde aucun droit spécifique aux organismes de radiodiffusion. Sans plus de précisions, il faut alors se référer aux règles contractuelles et au droit commun. Notons que ces organismes jouissent quand même d'une certaine protection comme titulaires d'un droit d'auteur sur les œuvres originales enregistrées constituant la transmission et d'une sorte de droit *sui generis* sous le *Communications Act*[205].

3.1.3.3 France

En France, il est question de droits des entreprises de communication. Il s'agit d'organismes qui exploitent un service de *communication audiovisuelle* au sens de la *Loi relative à la liberté de communication*, soit:

> Toute mise à la disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.[206]

L'article L.216-1 du *Code de la propriété intellectuelle* énonce que sont soumises à l'autorisation de l'entreprise la reproduction de ses programmes ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée. Il reprend le principe dégagé par l'article 13 de la Convention de Rome.

---

203. *Ibid.*, art. 21. Voir H.G. FOX et J.S. McKEOWN, *supra*, note 139, p. 285-294.
204. *Ibid.*, art. 23(1)c).
205. 47 U.S.C. (1934). Voir J.A.L. STERLING, *supra*, note 66, p. 64.
206. *Loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986*, art. 2. L'*entreprise de communication* est définie comme comprenant les organismes prévus au titre III (secteur public) et titre IV (cession de la Société nationale de programme, secteur privé) de la loi.

N'omettons pas de souligner ici certains articles qui s'appliquent aux quatre catégories de droits voisins protégées par le code français. Les articles L.217-1 à L.217-3 précisent l'application des dispositions du code à la télédiffusion par satellite et à la retransmission par câble (réalisées dans les conditions définies par la loi) de la prestation d'un artiste interprète, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou des programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle. L'article L.335-4 sanctionne toute fixation, reproduction, ou mise à la disposition du public d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.

La durée de la protection des droits patrimoniaux de l'entreprise de communication audiovisuelle est de 50 années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première communication au public des programmes visés à l'article L.216-1[207].

3.1.3.4 Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, l'article 6 de la loi propose certaines terminologies importantes relatives à la transmission encodée[208], à la personne qui procède à une radiodiffusion, radiodiffuse une œuvre ou inclut une œuvre dans une radiodiffusion[209], au lieu à partir duquel la radiodiffusion est effectuée dans le cas d'une transmission satellite[210], et à la réception d'une radiodiffusion[211]. Il ajoute que le droit d'auteur ne doit pas subsister sur une émission de radiodiffusion qui porte atteinte au droit d'auteur sur une autre émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble[212]. Au paragraphe 1, l'on y lit:

> «Broadcast» means a transmission by wireless telegraphy of visual images, sounds or other information which – (a) is capable of being lawfully received by members of the public, or (b) is transmitted for presentation to members of the public; and references to broadcasting shall be construed accordingly.

207. *Code de la propriété intellectuelle*, art. L.211-4.
208. *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, art. 6(2).
209. *Ibid.*, art. 6(3).
210. *Ibid.*, art. 6(4).
211. *Ibid.*, art. 6(5).
212. *Ibid.*, art. 6(6).

Le titulaire (que la loi reconnaît comme l'*auteur*) est présumé être la personne physique ou morale qui réalise l'émission de radiodiffusion[213]. Il possède le droit exclusif de: 1) reproduire ou copier l'émission de radiodiffusion (ce qui comprend notamment la réalisation de copies ou d'exemplaires éphémères ou accessoires par rapport à une autre utilisation de l'émission de radiodiffusion et, par rapport à une émission de télévision, la réalisation d'une photographie de l'ensemble ou d'une partie importante de toute image faisant partie de l'émission); 2) diffuser des copies ou exemplaires de l'émission de radiodiffusion dans le public (ce qui vise l'acte de mettre en circulation au Royaume-Uni ou ailleurs des copies ou exemplaires de l'émission qui ne l'avaient encore jamais été, et non celles ou ceux qui l'avaient déjà été par distribution, vente, location, prêt ultérieur ou importation ultérieure); 3) projeter ou diffuser l'émission de radiodiffusion en public; 4) radiodiffuser l'émission de radiodiffusion ou la programmer dans un service de câblodistribution[214].

La durée du droit d'auteur prend fin 50 ans après la fin de l'année où la radiodiffusion a été accomplie[215].

3.1.3.5 Australie

La loi australienne traite de *radiodiffusion* («transmission by wireless telegraphy to the public»), de *radiodiffusion sonore* («sounds broadcast otherwise than as part of television broadcast») et de *radiodiffusion télévisuelle* («visual images broadcast by way of television, together with any sounds broadcast for reception along with those images»[216]). L'article 99 de la loi attribue la titularité des droits à l'Australian Broadcasting Corporation ou à la personne détentrice d'une licence autorisée par l'Australian Broadcasting Authority, sur les émissions télévisuelles ou sonores faites par elles.

Le droit d'auteur sur une radiodiffusion réside en le droit exclusif: 1) dans le cas d'une radiodiffusion télévisuelle, en autant qu'elle consiste en des images visuelles, à produire un film de la radiodiffusion ou une copie d'un tel film; 2) dans le cas d'une radiodiffusion sonore ou télévisuelle, en autant qu'elle consiste en des sons, à produire un enregistrement sonore de la radiodiffusion ou une copie d'un tel enregistrement; 3) dans le cas d'une radiodiffusion

213. *Ibid*., art. 9(2)b).
214. *Ibid*., art. 16-21.
215. *Ibid*., art. 14.
216. *Copyright Act 1968*, art. 10(1).

télévisuelle ou sonore, de rediffuser celle-ci[217]. Aucune référence n'est faite à la radiodiffusion par satellite, l'Australie n'ayant d'ailleurs pas adhéré à la Convention de Bruxelles. Les articles 91 et 91A mentionnent, par ailleurs, la nécessité que la radiodiffusion soit réalisée en Australie par une société australienne ou une personne détenant une licence.

Le droit d'auteur sur la radiodiffusion télévisuelle ou sonore a une durée de 50 ans suivant la fin de l'année de la radiodiffusion[218].

Le droit de base accordé aux organismes de radiodiffusion, par les différentes lois qui le reconnaissent, se résume donc en une forme de droit général de reproduction[219].

À l'exclusion des États-Unis, tous les pays étudiés ont adhéré à la Convention de Rome. C'est ainsi qu'ils reprennent certains de ses principes importants: le traitement national, la réciprocité, les droits, les exceptions...[220] Mais rappelons que la protection apportée par la Convention de Rome est une protection minimale et qu'il est donc possible pour les États d'offrir une protection plus importante. D'ailleurs, celle qui est offerte par les pays étudiés répond aux exigences des accords internationaux et va généralement au-delà du minimum conventionnel (entre autres, la durée de protection prévue est plus longue, certaines législations nationales prennent en compte le fait de technologies nouvelles comme le câble ou le satellite, d'autres prévoient un droit à une rémunération pour la copie à usage privé qui est absent de la Convention[221]).

---

217. *Ibid*., art. 87.
218. *Ibid*., art. 95(1).
219. S.M. STEWART, *supra*, note 2, p. 198-201.
220. Alors que les pays étudiés regroupent les exceptions au droit d'auteur et aux objets du droit d'auteur (droits connexes) dans les mêmes dispositions, la France prévoit des exceptions particulières aux droits voisins, lesquelles reprennent toutefois celles définies en matière de droit d'auteur: les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans le cercle de famille; les reproductions à usage privé; les analyses et courtes citations; les revues de presse; les diffusions des discours destinés au public; la parodie, le pastiche et la caricature compte tenu des lois du genre; l'utilisation accessoire des prestations des artistes interprètes. (*Code de la propriété intellectuelle*, art. L.211-3 et L.212-10). Voir A. BERTRAND, *supra*, note 101, p. 874-876.
221. Voir notamment art. 81 et s. de la *Loi sur le droit d'auteur* canadienne et art. L.311-1 et s. du *Code de la propriété intellectuelle* français. De telles redevances doivent maintenant s'étendre aux supports d'enregistrement numérique (cassettes audio analogiques, minidisques, CD-R, CD-RW, CD-R audio, CD-RW audio).

Il y a, par ailleurs, possibilité pour les législateurs nationaux d'accorder protection à des titulaires supplémentaires, et non seulement aux trois catégories classiques visées par la Convention de Rome.

3.2 Les autres droits

Des autorités nationales ont cru bon consacrer, dans leur loi, d'autres droits à titre de droits connexes. Dans les cinq lois comparées, on peut retrouver de tels droits qui bénéficient aux producteurs de films, aux transmetteurs par câble et aux éditeurs.

3.2.1 Les droits sur la production d'un film

Certains États assimilent tous les **droits sur la production d'un film** à un véritable droit d'auteur. Aucun droit que nous pourrions qualifier de *connexe* n'est accordé. C'est le cas notamment du Canada[222] et des États-Unis[223]. L'originalité est essentielle pour obtenir protection. La catégorie de l'œuvre cinématographique a été ajoutée à l'énumération des œuvres à l'article 2(1) de la Convention de Berne lors de la Révision de Bruxelles en 1948. Autrement, d'autres législations nationales prévoient, en sus, différents droits annexes en la matière.

Prenons d'abord le cas particulier de la législation française. Alors que la plupart des pays assimilent le vidéogramme à une œuvre cinématographique ou audiovisuelle et n'y consacrent donc pas de dispositions législatives spécifiques, le *Code de la propriété*

222. *Loi sur le droit d'auteur*, art. 2 et 5. L'œuvre cinématographique est assimilée à une œuvre dramatique, quel que soit le procédé technique employé (sont inclus par exemple les productions télévisuelles et les œuvres enregistrées sur vidéogrammes). L'on considère généralement que même si un film est le fruit de diverses contributions (scénariste, réalisateur, assistant-réalisateur, directeur de production, régisseur général, cameraman, chef opérateur du son, chef monteur...), le producteur est le titulaire initial des droits d'auteur sur le film, soit sur le produit achevé, par cession implicite. (D. LÉTOURNEAU, «Qui est l'auteur de l'œuvre cinématographique au Canada?», (1995-96) 8 *C.P.I.* 9).

223. *Copyright Act of 1976*, art. 102a)(6). L'œuvre audiovisuelle est considérée comme une œuvre collective, ce qui a généralement comme résultat d'attribuer les droits au producteur. L'article 101 du *Copyright Act* considère qu'est une œuvre de commande (*work for hire*) «l'œuvre spécialement commandée afin d'être utilisée dans une œuvre collective, notamment en tant qu'élément d'une œuvre audiovisuelle». (L. PITTA, «Comment la loi sur le droit d'auteur des États-Unis d'Amérique protège les droits patrimoniaux et moraux des auteurs et producteurs de l'industrie cinématographique», (1995) 29 *Bull. D.A.* nº 4 5).

intellectuelle comporte une quatrième classe de droits voisins: les droits des producteurs de vidéogrammes. Son article L.215-1 apporte que *producteur de vidéogrammes* s'entend de «la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non». Le vidéogramme constitue le support sur lequel l'œuvre est fixée. Le droit voisin reconnu au producteur de vidéogrammes ne porte que sur les enregistrements qu'il réalise, indépendamment de la protection ou de la non-protection par le droit d'auteur de l'œuvre fixée sur ce support. La protection offerte au producteur sera, dans certains cas, complémentaire à celle dont il pourra bénéficier à titre de cessionnaire des droits des coauteurs de l'œuvre audiovisuelle.

L'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction et mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme. Ces droits, ainsi que les droits d'auteur et les droits des artistes interprètes dont le producteur disposerait sur l'œuvre fixée sur ce vidéogramme, ne peuvent faire l'objet de cessions séparées[224]. Tel que mentionné, les producteurs de vidéogrammes bénéficient aussi du droit à une rémunération pour la copie privée[225].

La durée des droits est de 50 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non. Cependant, si un vidéogramme fait l'objet d'une communication au public pendant la période définie, les droits patrimoniaux du producteur n'expirent que 50 ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de cette communication au public[226].

Au Royaume-Uni et en Australie, une logique de *droits voisins* a été adoptée en rapport aux films. Nous entendons, par là, qu'en plus des droits d'auteur attribués sur l'œuvre dramatique constituant le film ou celle contenue dans celui-ci, des droits sont accordés sur l'enregistrement ou le support matériel qu'est le film[227]. Pour

224. *Code de la propriété intellectuelle*, art. L.215-1.
225. *Ibid*., art. L.311-1.
226. *Ibid*., art. L.211-4.
227. Voir A. BERTRAND, *supra*, note 101, p. 751-781 et p. 881-882; P. CHESNAIS, «Les droits des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes et entreprises de communication», (1986) 128 *R.I.D.A.* 67; J.A.L. STERLING, *supra*, note 66, p. 164-169, p. 178-180 et p. 403; S. RICKETSON, *supra*, note 53, p. 554-557. En plus de la situation des États étudiés, mentionnons l'Allemagne, l'Italie et la Suède qui accordent une protection aux producteurs de films dans le cadre de *droits voisins*. (K. MULDIN, «Chronique des pays nordiques, partie II», (1997) 174 *R.I.D.A.* 125, p. 158).

marquer la différence des types de droits, l'on fait parfois référence aux expressions *le film cinématographique* ou *la production cinématographique*.

L'article 1(1) du *Copyright, Designs and Patents Act 1988* définit neuf catégories d'œuvres, que l'on regroupe fréquemment selon deux classes distinctes: d'abord celle des *œuvres d'auteurs* qui exige une contribution originale et qui comprend notamment les *œuvres dramatiques*, ensuite celle des *œuvres d'entrepreneurs* qui n'exige aucune contribution originale et qui comprend notamment les *films*. Le fait de distinguer les œuvres de la deuxième classe de celles traditionnellement reconnues était donc nécessaire parce que les critères de protection ne sont pas les mêmes. Il faut comprendre que bien qu'une personne ne puisse réclamer aucun droit sur l'œuvre dramatique à l'origine du film, elle puisse s'en réclamer sur le film en lui-même ou, en d'autres mots, sur sa production[228]. Le film est protégé en tant qu'objet, soit un enregistrement sur tout support[229]. La loi apporte la définition suivante de ce qu'est le *film*: «a recording on any medium from which a moving image may by any means be produced»[230]. Le droit d'auteur qui y est rattaché ne subsistera toutefois pas sur un film qui est la copie d'un autre film.

Le titulaire des droits sur le film sera la personne qui aura pris les dispositions nécessaires à la réalisation du film[231], c'est-à-dire le producteur et parfois aussi le directeur principal en tant qu'initiateurs de l'œuvre. Le ou les titulaires auront le droit exclusif d'accomplir les actes suivants au Royaume-Uni: 1) reproduire ou copier le film (ce qui comprend notamment la réalisation de copies ou d'exemplaires éphémères ou accessoires par rapport à une autre utilisation du film ainsi que la réalisation d'une photographie de l'ensemble ou d'une partie importante de toute image faisant partie du film); 2) diffuser des copies ou exemplaires du film dans le public (ce qui vise l'acte de mettre en circulation au Royaume-Uni, ou ailleurs, des copies ou exemplaires du film qui ne l'avaient encore jamais été, et non celles ou ceux qui l'avaient déjà été par distribution, vente, prêt ultérieur ou importation ultérieure); 3) projeter ou diffuser le film en public; 4) radiodiffuser le film ou le programmer dans un service de câblodistribution[232].

---

228. D. LÉTOURNEAU, *Le droit d'auteur de l'audiovisuel: une culture et un droit en évolution; Étude comparative,* Cowansville, Éditions Yvon blais, 1995, p. 79 et s.
229. D. DE FREITAS, «The United Kingdom New Copyright Law», (1990) 143 *R.I.D.A.* 25.
230. *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, art. 5.
231. *Ibid*., art. 9(2)a).
232. *Ibid.*, art. 16-21.

La durée du droit sur le film est de 50 ans à partir de la fin de l'année de sa réalisation ou, s'il a été mis en circulation avant la fin de cette période, 50 ans à partir de la fin de l'année de cette mise en circulation. L'on considère qu'il y a mise en circulation dans le cas d'un film ou de sa trame sonore, lorsque le film est pour la première fois présenté en public; mais pour déterminer s'il y a eu mise en circulation, ne seront pas pris en compte les actes non autorisés[233].

La décision britannique *Norowzian* v. *Arks Ltd*.[234] est importante en ce qui a trait à la nature des droits accordés sur un film et mérite une attention particulière. Le demandeur, directeur de films commerciaux, avait créé en 1992 un court film («Joy») où l'on présentait un homme exécutant une danse sur de la musique, devant une simple toile de fond. L'impact visuel et surréaliste intéressant provenait de la façon de filmer et des techniques de montage («jump cutting») utilisées par M. Norowzian. Une copie du film avait été présentée à différentes agences de publicité dont Arks Ltd., partie défenderesse. En 1994, l'entreprise Arks produisit un commercial («Anticipation») pour Guinness, où apparaissait aussi un homme exécutant une danse devant une simple toile de fond, avec l'ajout au décor d'un verre géant de bière Guinness. Le commercial avait des similarités évidentes avec «Joy», notamment par la façon de filmer et les techniques de montage utilisées, mais mettait en vedette un autre acteur et avait un sujet substantiellement différent. Il connut un énorme succès. Dans son action contre Arks et Guinness, deux atteintes au droit d'auteur ont alors été alléguées par le demandeur: la première sur le film (l'enregistrement), la seconde sur l'œuvre dramatique comprise dans le film.

Pour ce qui est de la première atteinte, le juge de première instance refusa la demande. Il affirma que le nouveau tournage d'un film existant, quelle que soit sa ressemblance avec l'original, ne pourra jamais constituer une atteinte au droit d'auteur sur le film.

---

233. *Ibid.*, art. 13.
234. (No. 2), [2000] F.S.R. 363. Voir M. JAMES, «Some Joy at Last for Cinematographers», (2000) 3 *E.I.P.R.* 131; T. RIVERS, «Norowzian Revisited», (2000) 9 *E.I.P.R.* 389. À propos de la décision de première instance [1999] E.M.L.R. 67, [1998] C.L.Y. 3417, voir I. JEFFERY et D. FARNSWORTH, «No Joy in Anticipation, The Drama of Norowzian v. Arks», (1998) 12 *E.I.P.R.* 474; I. JEFFERY et L. SILKIN, «*Norowzian* v. *Arks; National reports*», (1998) 10 *E.I.P.R.* N-169. Pour une explication résumée de l'affaire, voir M. GARDNER, «Joy, Anticipation, Guinness and Three Rounds in the Courthouse», (1999-2000) 14 *Corporate Briefing, Legal and Regulatory Developments Affecting Company Strategy* nº 1 10, http://www.monitorpress.co.uk/samples/cob.pdf.

La seule atteinte possible, à ce titre, serait celle où il y a eu copie en entier ou en partie du film lui-même dans le sens d'une copie de l'enregistrement à partir duquel l'image en mouvement, constituant le film, a été produite. En venant à cette conclusion, la Cour adopta la même position que la jurisprudence australienne[235] rendue en matière d'enregistrements sonores.

En ce qui a trait à la seconde atteinte, le juge posa la question de savoir si le film «Joy» constituait ou comprenait une œuvre dramatique. L'article 1(3) de la loi inclut expressément une *œuvre de danse ou mime* dans la catégorie d'œuvre dramatique. M. Norowzian argumenta que son film était une œuvre de danse ou mime enregistrée dans un film et donc, qu'il comprenait une œuvre dramatique au sens de la loi. Mais le juge rejeta aussi cet argument puisque, à son avis, pour être qualifiée comme telle, l'œuvre de danse ou mime devait être physiquement possible à exécuter. En l'espèce, l'effet du montage démontrait une série de mouvements surprenants à intervalles rapprochés, lesquels étaient en réalité impossibles à exécuter par un acteur. Il ajouta qu'un film ne pourrait, voire même jamais, être en soi une œuvre dramatique en vertu de la loi, mais simplement l'enregistrement d'une œuvre dramatique. De façon hypothétique, le juge posa tout de même la question suivante: si le film avait pu être qualifié d'œuvre dramatique, pouvait-on considérer qu'il y avait eu copie selon l'article 16(3) de la loi? Malgré la présence de similarités frappantes entre les deux films, il conclut qu'il n'y avait pas copie au point de constituer une atteinte au droit d'auteur.

M. Norowzian en appela de la décision. La Cour d'appel releva certaines lacunes importantes du premier jugement. Il fut affirmé unanimement que, dépendant de son contenu, un film peut bel et bien être qualifié d'œuvre dramatique aux fins de la loi, en plus de lui être attribué un droit d'auteur en tant qu'enregistrement. La Cour a alors défini l'œuvre dramatique comme étant «a work of action, with or without words or music, which is capable of being performed before an audience». Le film «Joy» fut finalement qualifié d'œuvre dramatique. Malheureusement, le recours de M. Norowzian fut tout de même une fois de plus rejeté. L'on jugea que les défendeurs

235. *Telmak Australia Pty* v. *Bond International Pty Ltd*, (1985) 5 I.P.R. 203; *CBS Records Australia Ltd* v. *Telmak Teleproducts (Aust) Pty Ltd*., (1997) 9 I.P.R. 440. (Il ne peut y avoir atteinte au droit d'auteur sur un enregistrement sonore par la production d'un enregistrement d'un «son semblable» et l'utilisation d'artistes interprètes ou exécutants différents, constituant une imitation proche de la prestation contenue dans un enregistrement existant).

n'avaient pas substantiellement copié la première œuvre et donc pas atteint son droit d'auteur. Les techniques employées par les deux producteurs de films étaient évidemment similaires, mais le sujet de chaque film était différent.

En Australie, depuis l'adoption du *Copyright Act 1912*, les films sont protégés à titre d'œuvres dramatiques lorsqu'une originalité est présente (par l'arrangement, la forme théâtrale, la combinaison de péripéties [...]). Mais aussi, depuis l'adoption du *Copyright Act 1968* (sous le titre «Droit d'auteur sur les objets autres que les œuvres»), un droit propre est attribué au film, indépendamment de toute œuvre dramatique à laquelle il peut être lié. La loi utilise l'expression «film cinématographique»:

> Cinematograph film means the aggregate of the visual images embodied in an article or thing so as to be capable by the use of the article or thing: (a) of being shown as a moving picture; or (b) of being embodied in another article or thing by the use of which it can be so shown; and includes the aggregate of the sounds embodied in a sound-track associated with such visual images[236].

Le producteur est seul titulaire initial des droits à ce titre sur le film[237]. La loi lui accorde le droit exclusif d'accomplir l'un ou l'autre des actes suivants: 1) faire une copie du film; 2) faire en sorte que le film, s'il consiste en des images visuelles, soit vu en public ou, s'il consiste en des sons, soit entendu en public; 3) radiodiffuser le film; 4) faire en sorte que le film soit transmis aux abonnés d'un service de diffusion[238]. Le producteur doit être résident ou citoyen australien, ou une personne morale incorporée sous la loi du Commonwealth ou d'un État, pour toute la période ou une partie substantielle du temps pendant lequel le film a été fait. De plus, le film doit être fait en Australie et, si le film est paru, la première parution doit avoir lieu en Australie[239].

Le droit d'auteur subsiste 50 ans après la fin de l'année de la première parution du film[240].

---

236. *Copyright Act 1968*, art. 10(1).
237. *Ibid*., art. 98.
238. *Ibid*., art. 86.
239. *Ibid*., art. 84 et 90.
240. *Ibid.*, art. 94.

3.2.2 Les droits sur les programmes distribués par câble

Sur les cinq lois étudiées, seule celle du Royaume-Uni prévoit des **droits sur les programmes distribués par câble**. Le *Cable and Broadcasting Act 1984* avait amendé le *Copyright Act 1956*, créant un droit d'auteur sur chaque programme distribué par câble autre qu'une reprise. Selon l'article 7(1) du *Copyright, Designs and Patents Act 1988*:

> «Cable programme» means any item included in a cable programme service; and «cable programme service» means a service which consists wholly or mainly in sending visual images, sounds or other information by means of a telecommunications system, otherwise than by wireless telegraphy, for reception at two or more places, or for presentation to members of the public.

Un droit est ainsi accordé sur les transmissions par câble à la personne qui assure le service de câblodistribution dans le cadre duquel le programme est distribué (la loi la reconnaît comme l'*auteur*)[241]. Le service ne doit toutefois pas être exclu par l'un des cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7. Le droit sur le programme ne subsistera pas s'il est inclus dans un service de réception et retransmission immédiate par un radiodiffuseur, ou s'il porte atteinte au droit d'auteur sur un autre programme distribué par câble ou sur une radiodiffusion[242].

Le titulaire du droit d'auteur sur un programme distribué par câble a le droit exclusif d'accomplir ces actes: 1) reproduire ou copier le programme (ce qui comprend notamment la réalisation de copies ou d'exemplaires éphémères ou accessoires par rapport à une autre utilisation du programme ainsi que la réalisation d'une photographie de l'ensemble, ou d'une partie importante de toute image faisant partie du programme); 2) diffuser des copies ou exemplaires du programme dans le public (ce qui vise l'acte de mettre en circulation au Royaume-Uni ou ailleurs des copies ou exemplaires de l'émission qui ne l'avaient encore jamais été, et non celles ou ceux qui l'avaient déjà été par distribution, vente, location, prêt ultérieur ou importation ultérieure); 3) projeter ou diffuser le programme en public; 4) radiodiffuser le programme ou le programmer dans un service de câblodistribution[243].

---

241. *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, art. 9(2)c).
242. *Ibid*., art. 7(6).
243. *Ibid.*, art. 16-21.

La durée de protection du droit sur un programme distribué par câble expire 50 ans après la fin de l'année au cours de laquelle le programme avait été inclus dans un service de câblodistribution. Le droit sur la reprise du programme distribué par câble expire à la même date que le programme original[244].

3.2.3 Les droits sur les caractères typographiques

Toujours au Royaume-Uni, comme c'est le cas aussi en Australie, nous retrouvons des **droits sur les éditions publiées d'œuvres** et **sur la disposition typographique de ces œuvres**.

La loi britannique protège, à la fois, les caractères typographiques[245] et les arrangements typographiques dans les œuvres publiées[246]. Les droits reviennent aux éditeurs[247]. La loi définit l'édition publiée comme suit: «a published edition of the whole or any part of one or more literary, dramatic or musical works»[248]. Le droit ne subsistera pas s'il reproduit l'arrangement typographique d'une autre édition[249].

Le titulaire du droit d'auteur sur la présentation typographique d'une édition publiée a le droit exclusif d'accomplir les actes suivants: 1) reproduire ou copier la présentation (il faut entendre par là l'établissement d'un fac-similé de la présentation); 2) diffuser des copies ou exemplaires de la présentation dans le public (ce qui vise l'acte de mettre en circulation au Royaume-Uni ou ailleurs des copies ou exemplaires de la présentation qui ne l'avaient encore jamais été, et non celles ou ceux qui l'avaient déjà été par distribution, vente, location, prêt ultérieur ou importation ultérieure)[250].

Le droit d'auteur prend fin 25 ans après la fin de l'année où l'édition fut pour la première fois publiée[251].

La loi australienne protège l'arrangement typographique d'œuvres publiées[252]. Ce type de protection a seulement été introduit avec

244. *Ibid*., art. 14.
245. *Ibid*., art. 178, «typeface».
246. *Ibid*., art. 1(1)c), «typographical arrangements».
247. *Ibid*., art. 9(2)d).
248. *Ibid*., art. 8(1).
249. *Ibid*., art. 8(2).
250. *Ibid*., art. 16-18.
251. *Ibid*., art. 15.
252. *Copyright Act 1968*, art. 92. Selon le paragraphe 2, l'édition ne doit toutefois pas reproduire une édition antérieure de la même œuvre ou des mêmes œuvres.

le *Copyright Act 1968* et ne vaut que pour les éditions publiées après cette date[253]. Comme pour les autres droits consacrés par la partie IV de la loi, les droits d'auteur sur l'œuvre publiée sont totalement indépendants de ceux pouvant exister sur l'œuvre en elle-même. Par exemple, même si l'œuvre littéraire fait partie du domaine public, il pourra subsister des droits sur l'édition publiée.

La nature du droit d'auteur sur une édition publiée d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ou de deux ou plusieurs de ces œuvres, consiste en un droit exclusif de faire une reproduction de cette édition[254]. L'éditeur est considéré premier titulaire de ce droit[255]. La première publication de l'édition doit avoir lieu en Australie ou l'éditeur doit être une personne qualifiée (soit un citoyen ou résident australien, soit une personne morale incorporée sous la loi du Commonwealth ou d'un État)[256].

La durée de ce droit est de 25 ans à partir de l'expiration de l'année de la première publication[257].

Alors que les lois canadienne et américaine[258] ne prévoient aucune disposition à ce sujet, la loi française inclut les caractères typographiques parmi les œuvres protégeables par le droit d'auteur[259]. Ces arrangements doivent être originaux par le choix et la disposition de leurs différents éléments lors de la mise en page. Ils ne satisferont pas à cette condition, et donc ne bénéficieront pas de la protection, s'ils sont imposés par la nature du texte à présenter. L'éditeur qui prend l'initiative, contrôle et édite sous son nom est auteur d'une œuvre collective sur laquelle sont investis des droits d'auteur[260]. C'est-à-dire que, parallèlement à l'auteur (l'écrivain), l'éditeur pourra posséder des droits d'auteur sur certains éléments

253. *Ibid*., art. 224.
254. *Ibid*., art. 88.
255. *Ibid*., art. 100.
256. *Ibid*., art. 84 et 92(1).
257. *Ibid*., art. 96.
258. La jurisprudence américaine a accordé à plusieurs reprises une protection juridique aux caractères typographiques sur le fondement du droit d'auteur ou de la concurrence déloyale. Par contre, même si le *Copyright Office* accepte leur dépôt, il subsiste toujours une controverse législative quant à leur protection par le droit d'auteur. (Voir A. BERTRAND, *supra*, note 101, p. 183).
259. *Code de la propriété intellectuelle*, art. L.112-2(8). Mentionnons que la protection du droit d'auteur et/ou du droit des dessins et modèles est de façon comparable à la loi française étendue aux caractères typographiques dans la majorité des pays européens (Italie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Allemagne).
260. *Ibid.*, art. L. 113-2 et L.113-5.

de l'ouvrage comme sa structure physique, sa page couverture et ses arrangements typographiques. Le droit français ne reconnaît alors la qualité d'auteur à l'éditeur que dans des cas limités. Me André Bertrand dénonce l'absence d'un véritable droit voisin au profit de l'éditeur:

> [...] si l'on définit comme «droits voisins» «les droits des auxiliaires de créations littéraires ou artistiques qui gravitent dans l'orbite des créateurs», cette définition inclut nécessairement les éditeurs. [...] Reproduire illicitement un ouvrage, c'est non seulement priver l'auteur de ses droits d'auteur, mais également l'éditeur (et même le libraire!) de la vente d'une copie de cette œuvre. Étrangement, les éditeurs ne figurent pas parmi les bénéficiaires des droits voisins. Il s'agit d'une lacune d'autant plus importante qu'historiquement, ils ont bénéficié de droits antérieurement aux auteurs. La jurisprudence leur a d'ailleurs reconnu, bien avant les producteurs de phonogrammes, un certain nombre de droits, notamment sur les compositions et arrangements typographiques, qu'il aurait été normal de codifier comme l'ont fait plusieurs législations étrangères et, plus particulièrement, le Copyright Act anglais de 1988.[261]

Pour sa part, le professeur André Lucas mentionne que la logique voudrait qu'on traite le droit de l'éditeur comme un droit voisin, mais que les éditeurs ne veulent pas d'un tel droit. Ceux-ci s'accommodent très bien de leur position de cessionnaires des droits des auteurs et seraient davantage pour la revendication de la qualité d'auteur ou de coauteur[262]. Alors que certains penchent en faveur d'un droit voisin, d'autres mentionnent les risques que comporte un tel droit: un risque protectionniste ainsi qu'un risque d'affaiblissement de la protection des éditeurs[263].

Les listes de droits connexes dans les lois nationales sont apparemment limitatives. Il n'est toutefois pas interdit de songer à d'autres droits qui pourraient faire partie de cette catégorie puisqu'ils seraient connexes à la création. Voilà ce qu'affirme le professeur André Lucas à ce sujet:

---

261. A. BERTRAND, *supra*, note 101, p. 714 et p. 872. Voir, sur la même opinion, S. De FAULTRIER-TRAVERS, *Le droit d'auteur dans l'édition*, Paris, Imprimerie Nationale, 1993, p. 118.
262. A. LUCAS, *supra*, note 92, p. 73.
263. J.-M. BOURGOIS, «La place des groupes multimédia dans l'édition», dans *Le droit d'auteur enjeu économique et culturel*, Paris, Litec, 1990, 31, p. 33.

> L'inflation des droits voisins n'est pas, il est vrai, sans inconvénient. On ne peut nier toutefois qu'ils permettent d'apporter des solutions adaptées sans menacer la cohérence du droit de la propriété littéraire et artistique. Il n'y aurait donc rien d'anormal à faire de cette catégorie hétérogène une catégorie ouverte[264].

Nous procéderons au survol de types de droits connexes supplémentaires reconnus par d'autres États. De ce fait, nous jetterons aussi un coup d'œil sur quelques droits qui seraient susceptibles d'entrer dans cette catégorie.

3.2.4 Les droits des entrepreneurs de spectacles

Dans tous les systèmes juridiques, il existe un droit coutumier sur le spectacle public qui est attribué à l'entreprise qui l'organise. Celle-ci est titulaire d'un droit se limitant à l'exercice de prérogatives rattachées à la communication au public. Au Brésil, toutefois, la loi[265] attribue spécifiquement certains **droits aux entrepreneurs de spectacles**. On a créé un nouveau droit connexe, différent de tous les autres: le droit du stade. Ce droit, aussi appelé droit d'arène, apparaît dans le cas d'un spectacle sportif public avec entrée payante et est attribué à l'organisation sportive qui l'organise. Celle-ci jouit du droit d'autoriser ou d'interdire la fixation, la transmission ou la retransmission, par quelque moyen ou procédé que ce soit, de la manifestation sportive[266]. Les fixations dont la durée n'excède pas trois minutes sont néanmoins permises, aux fins d'information exclusivement, dans la presse, au cinéma ou à la télévision[267]. Dans les cas de communication susmentionnés, une rémunération sera perçue dont une partie reviendra aux athlètes[268].

---

264. A. LUCAS, *supra*, note 92, p. 72.
265. *Loi sur le droit d'auteur*, nº 5.988, 14 décembre 1973.
266. *Ibid*., art. 100.
267. *Ibid*., art. 101.
268. J.D. OLIVEIRA ASCENSAO, «Le droit au spectacle», (1990) 24 *Bull. D.A.* nº 23. Il accepte l'inclusion du droit d'arène dans le cadre de la législation sur le droit d'auteur, toutefois sans enthousiasme, en faisant remarquer qu'il n'existe pas, par nature, une œuvre littéraire ou artistique à laquelle l'activité d'athlète soit comparable; A. CHAVES, «Le droit d'arène», (1983) 115 *R.I.D.A.* 26. À son point de vue, le droit d'arène ne constitue pas un «droit d'auteur», mais un autre droit de la personnalité, tel que le droit à sa propre image, important sans doute dans les œuvres cinématographiques, théâtrales et autres similaires, mais de nature essentiellement distincte: «Au lieu d'un droit d'auteur ou d'un droit connexe, nous aurions, dans cette hypothèse, un reflet du droit de la personne à sa propre image, quoique essentiellement différent de celui qui concerne les œuvres cinématographiques et autres.» (p. 28); C. COLOMBET, *supra*, note 1, p. 117-118.

Un droit comparable est prévu aussi en Allemagne. Toutefois, il est attribué à celui qui organise la représentation d'un artiste interprète. Ce droit voisin d'une durée de 25 ans comprend le droit d'autoriser la transmission directe de la prestation hors de la salle, le droit d'autoriser la fixation de la prestation sur un support et le droit d'autoriser la diffusion directe de la prestation sur les ondes[269].

3.2.5 Les droits des photographes

Les **droits des photographes** ne font, par ailleurs, pas l'unanimité. La photographie n'a été admise à l'article 2(1) de la Convention de Berne qu'en 1948, à titre d'œuvre artistique[270]. Sur le plan national, alors que certaines législations attribuent un droit d'auteur sur les photographies, d'autres ne leur accordent qu'un droit connexe, argumentant que le simple fait de peser sur un bouton ne peut mener à la création d'une œuvre.

> Le mécanisme de son procédé est, dit-on, la raison principale des objections à la protection de la photographie par le droit d'auteur. Puisque le moment crucial de la création se passe lors du déclic qui enregistre les rayons lumineux sur la surface sensible, on n'y reconnaît aucune contribution humaine qui l'élèverait au rang des créations artistiques. L'exécution mécanique de la gravure sur la pellicule ne donne pas «la prédominance au fait de l'homme». Pour cette raison, plusieurs voudraient même n'accorder à toute photographie, à l'instar de ce qui existe dans d'autres systèmes juridiques, qu'un droit voisin.[271]

Il existerait quatre systèmes distincts de protection[272]: les photographies sont protégées purement et simplement par le droit d'auteur en tant qu'œuvres artistiques (c'est le cas notamment du Canada[273],

---

269. *Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins*, 9 septembre 1965 (modifiée en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1998), art. 81, 74, 75 et 76(1).
270. Art. 7(4). La durée de protection est par contre inférieure aux autres types d'œuvres, puisqu'elle est de 25 ans à compter de leur réalisation. De son côté, la Convention universelle, art. IV(3), ne contraint pas les États contractants à protéger les photographies, mais oblige ceux qui le font à garantir une protection minimale de 10 ans. Le manque de cohérence des conventions internationales se répercute comme nous le verrons dans les textes nationaux.
271. Y. GENDREAU, *supra*, note 134, p. 22.
272. *Ibid.*, p. 2-3. Il ne doit pas être tenu compte de l'expression utilisée par les différentes lois afin de désigner la titularité des droits sur les photographies, puisqu'elle n'est pas révélatrice du type de protection accordée.
273. *Loi sur le droit d'auteur*, art. 2 et 5.

de la France[274], des États-Unis[275], du Royaume-Uni[276], de l'Australie[277]); la protection, par le droit d'auteur, est soumise à une condition (cette solution prévalait notamment en France avant la loi de 1985 alors que pour être protégées les œuvres photographiques devaient démontrer un caractère artistique ou documentaire); seules les véritables œuvres photographiques sont protégées par le droit d'auteur et non les simples photographies qui n'atteignent pas le degré d'originalité requis (c'est le cas notamment en Italie[278], en Espagne[279] et en Allemagne[280]); et lorsque l'on n'accepte pas d'assimiler les photographies aux œuvres artistiques, les photographes n'obtiennent qu'un droit voisin (ce système a été retenu en Autriche[281] et en Scandinavie où les photographies sont protégées par une loi qui leur est propre[282]).

À titre d'exemple, la loi autrichienne prévoit pour quiconque prend une photographie, le droit exclusif de reproduire et de diffuser cette photographie, de la projeter publiquement au moyen d'instruments optiques et de la radio-téléviser[283]. Ces droits sont transmissibles et le réalisateur de la photographie est considéré premier titulaire de ceux-ci[284]. Le droit à la protection s'éteint 30 ans après

274. *Code de la propriété intellectuelle*, art. L.112-2 9º («œuvre photographique»).
275. *Copyright Act of 1976*, art. 102a)(5).
276. *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, art. 1(1)a) et 4(1)a).
277. *Copyright Act 1968*, art. 10(1) et 32.
278. «Protection du droit d'auteur et des autres droits connexes à l'exercice de celui-ci», *Loi sur la protection du droit d'auteur et des droits voisins*, nº 633, 22 avril 1941 (modifiée en dernier lieu par le décret-loi nº 154 du 26 mai 1997), art. 2(7) et 87-92.
279. *Loi sur la propriété intellectuelle*, nº 22, 11 novembre 1987, art. 10h) et 119.
280. *Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins*, art. 2(1)(5) et 72 («les travaux photographiques et les produits obtenus par un procédé analogue»). L'Allemagne pousse encore plus loin le raisonnement en subdivisant les simples photographies en «photographies simples» et «photographies simples de valeur documentaire». En fait, on y a cumulé une protection selon les droits voisins et selon le droit d'auteur.
281. *Loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques et les droits voisins*, 1982. Le titre II est consacré aux droits connexes, les articles 73 à 75 spécialement aux photographies. Voir R. DITTRICH, «Réflexions sur la protection par le droit d'auteur des adaptations de phonogrammes et d'émissions de radiodiffusion», (1984) 97 *D.A.* 330.
282. À titre d'exemple, voir la loi suédoise: *Loi relative au droit sur les images photographiques*, nº 730, 1960.
283. *Loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques et les droits voisins*, art. 74(1).
284. *Ibid.*, art. 75. Si elle est réalisée dans un but commercial, ce sera le propriétaire de l'entreprise. Des dispositions spéciales sont prévues pour les photographies de personnes, où des droits seront accordés à celui ou celle qui a passé la commande et à la personne photographiée.

la prise de vue ou, si la photographie a été publiée avant l'expiration de ce délai, 30 ans après cette publication[285]. En Norvège, le photographe pourra bénéficier d'un droit connexe lorsque les images photographiques ne constitueront pas des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques. La personne qui réalise l'image a le droit exclusif de reproduire celle-ci et de la rendre accessible au public[286]. La durée de protection s'étendra jusqu'à 15 ans après la mort du photographe[287] ou, du moins, jusqu'à 50 après sa réalisation[288].

3.2.6 Les droits des producteurs de bases de données

La situation est aussi complexe en ce qui concerne les **droits des producteurs de bases de données**[289]. Mentionnons que l'article 2.5 de la Convention de Berne, l'article 10(2) de l'Accord sur les ADPIC et l'article 1705(1)b) de l'ALÉNA exigent la protection par le droit d'auteur des compilations de données, à titre d'œuvres littéraires. Cette protection est accordée dans plusieurs pays, sous réserve d'une originalité dans la sélection ou l'arrangement des données; c'est le cas, notamment, au Canada[290], aux États-Unis[291], au Royaume-Uni[292] et en Australie[293].

---

285. *Ibid*., art. 74(6).
286. *Loi relative au droit d'auteur sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, etc*., nº 2, 12 mai 1961 (et ses modifications successives jusqu'au 30 juin 1995), art. 43a). Voir aussi art. 49a) de la loi suédoise, *Loi relative au droit d'auteur sur les* œuvres *littéraires et artistiques,* nº 729, 30 décembre 1960 (modifiée en dernier lieu par la loi nº 1274 du 7 décembre 1995).
287. *Ibid*., art. 45c).
288. K. GARNETT et A. ABBOTT, «Who is the «Author» of a Photograph?», (1998) 6 *E.I.P.R.* 204; Y. GENDREAU, *supra,* note 134, p. 2-9; C. COLOMBET, *supra*, note 1, p. 23-24; S. RICKETSON, *supra*, note 53, p. 257. Pour en connaître davantage sur la protection des photographies, voir Y. GENDREAU, A. NORDEMANN et R. OESH, *Copyright and photographs: an international survey*, Londres, Kluwer, 1999.
289. Lorsqu'il est question de *base de données*, il est fait référence aux: compilation, recueil, archivage, organisation ou gestion de données, laquelle peut être assimilée à l'annuaire, à la collection ou à la compilation d'informations. Depuis l'avènement des inforoutes, force est de constater que la base de données connaît une expansion sans précédent; bien des sites web sont notamment susceptibles de tomber sous cette définition.
290. *Loi sur le droit d'auteur*, art. 2 (*compilation* «Les œuvres résultant du choix ou de l'arrangement de tout ou partie d'œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données»), 2.1 et 5.
291. La protection est reconnue par la doctrine et la jurisprudence, voir A. BERTRAND, *supra*, note 101, p. 530.
292. *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, art. 1(1)a) et 3(1)a).
293. *Copyright Act 1968*, art. 10(1) et 32.

Ailleurs, le producteur de bases de données ne jouit parfois ni d'un droit d'auteur ni de droits voisins, mais d'une protection à part. En France, le droit d'auteur ne protège pas les compilations en tant que telles. Néanmoins, les producteurs de bases de données[294] jouissent de droits propres[295]. Ces dispositions ont été ajoutées dans le Livre III du *Code de la propriété intellectuelle* consacré aux dispositions générales, suite à l'adoption de la *Directive européenne relative à la protection juridique des bases de données* qui leur attribue un droit *sui generis*[296]. La loi vise ainsi à protéger la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, qu'ils soient au niveau financier, matériel ou humain, pourvu qu'il soit substantiel[297]. Cette protection se résume en un droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle de la base de données[298]. Elle prend effet à compter de l'achèvement de la fabrication de la base de données et expire 15 ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de son achèvement[299]. La protection des bases de données, à titre de droits voisins, aurait certainement présenté moins de problèmes que la création d'un nouveau droit[300]. Il ne fait pas de doute que les bases de données et les productions protégées par des droits voisins partagent la même nature et démontrent plusieurs points communs. Ces similarités seraient suffisantes pour justifier un même régime, ce qui simplifierait le processus d'application et éviterait la controverse concernant l'originalité en droit d'auteur. En effet, le régime des droits voisins permettrait de prendre en compte la valeur commerciale et la dimension économique des bases de données[301]. Le professeur André Lucas

294. *Code de la propriété intellectuelle*, art. L.112-3: «On entend par base de données un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout moyen.»
295. *Ibid*., art. L.341-1 – L.343-4. Voir A. BERTRAND, *supra*, note 101, p. 521; A. LUCAS, *supra*, note 92, p. 73-79, 108-110 et 154-159.
296. Voir A. KÉRÉVER, «Protection par le droit d'auteur ou protection «*sui generis*»?», dans *Banques de données et droit d'auteur*, Colloque organisé par l'Institut de recherche européenne internationale Henri Desbois (IRPI) et l'Université de Paris-Dauphine, Paris, 27 novembre 1986, Paris, Librairies Techniques, 1987, p. 71.
297. *Code de la propriété intellectuelle*, art. L.341-1.
298. *Ibid*., art. L.342-1.
299. *Ibid*., art. L.342-5.
300. T.M. COOK, «The Final Version of the EC Database Directive. A Model for the Rest of the World?», (1996) 61 *Copyright World* 24, p. 27.
301. C. GARRIGUES, «Databases: A Subject-matter for Copyright or for a Neighbouring Rights Regime?», (1997) 1 *E.I.P.R.* 3: Mme Garrigues apporte notamment que ni les bases de données ni les productions protégées par des droits voisins ne sont en principe le résultat de la création intellectuelle de l'auteur, que toutes deux requièrent certains arrangements organisationnels pour leur production et que, dans les deux cas, le sujet protégé est la personne en charge de tous les arrangements nécessaires à la production.

qualifie le choix du législateur français de discutable et affirme que même si la Directive européenne ne le dit pas, il s'agit en réalité d'un droit voisin[302].

D'ailleurs, l'Allemagne qui a transposé la Directive dans sa loi a clairement rangé le droit des producteurs de bases de données dans les droits voisins[303]. Comme modèles supplémentaires, la Norvège et la Suède[304] les incluent aussi parmi les titulaires de droits voisins. Leur protection se résume au droit d'empêcher la reproduction de la base de données, pour une période de 10 ans[305].

Sans s'attarder sur le sujet, mentionnons que certains législateurs ont multiplié les catégories de droits connexes, particulièrement en Europe. Ainsi, la loi allemande protège, en plus de nombreux autres droits voisins, certaines éditions, soit les éditions scientifiques et les éditions premières d'œuvres posthumes[306]. En Italie, des droits supplémentaires portant le titre de *voisins* sont attribués, entre autres, aux œuvres publiées ou communiquées au public après l'extinction des droits patrimoniaux d'auteur, aux éditions critiques et scientifiques d'œuvres du domaine public, aux esquisses de décors de théâtre, à la correspondance épistolaire et aux portraits, aux plans d'ingénieurs, au titre, aux rubriques, à l'aspect extérieur de l'œuvre, aux articles et aux nouvelles[307]. Enfin, certains régimes particuliers, parfois qualifiés de droits voisins, ont pu s'appliquer à d'autres objets, tels les dessins et modèles en France ou les topographies de semi-conducteurs (chips) en France et aux États-Unis[308].

---

302. A. LUCAS, *supra*, note 92, p. 75-76.
303. *Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins*, 9 septembre 1965 (modifiée en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1998), art. 87a).
304. *Loi relative au droit d'auteur sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques* (Norvège), art. 43 et *Loi relative au droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques* (Suède), art. 49. Est protégé «le fabricant de formulaires, catalogues, tableaux et autres ouvrages similaires qui réunissent un grand nombre d'éléments d'information».
305. La situation est semblable aussi aux Pays-Bas où l'on protège depuis longtemps les écrits non personnels, tels les annuaires des abonnés au téléphone ou les listes d'émissions à titre de droit voisin, lequel est parfois aussi appelé «pseudo droit d'auteur». (Voir H. COHEN JEHORAM, «Rapports entre le droit d'auteur et les droits voisins», (1990) 144 *R.I.D.A.* 81, p. 82).
306. *Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins*, art. 70 et 71. Voir C. DOUTRELEPONT, *supra*, note 39, p. 18-28.
307. *Loi sur la protection du droit d'auteur et des droits voisins*, nº 633, 22 avril 1941 (modifiée en dernier lieu par le décret-loi nº 154 du 26 mai 1997), art. 85ter, 85quater, 86 et 93-100.
308. Voir à ce propos A. STROWEL, *supra*, note 4, p. 475.

Mais nous ne développerons pas davantage, croyant avoir donné une idée des principaux objets de droits connexes reconnus dans le monde.

M. Pierre Sirinelli souligne que la reconnaissance légale de droits à certaines catégories de personnes n'empêche pas la «découverte» d'autres bénéficiaires de droits voisins; ce fut le cas de l'entreprise organisatrice d'une œuvre de collection en France et en Allemagne[309]. Mais ceux-ci ne bénéficieraient pas du régime légal puisque la construction serait totalement jurisprudentielle. M^me^ Carine Doutrelepont maintient: «La pratique indique que, sous l'apparence d'un concept uniforme de "droit voisin", il y a en réalité autant de droits propres que de prestations propres et que chacune d'entre elles jouit d'un régime qui lui est spécifique»[310]. Nous partageons aussi l'avis du professeur Pierre Trudel lorsqu'il affirme: «Dans le contexte des inforoutes, il est certes possible d'envisager la protection d'un grand nombre d'activités en recourant aux droits voisins»[311]. Par exemple, il est légitime de se demander si les droits sur les œuvres sur support numérique peuvent être considérés comme des droits connexes[312]. Le fait de numériser une œuvre préexistante dans le but de la diffuser (supposons sur les inforoutes) pourrait faire l'objet d'un nouveau droit englobant toutes les procédures liées à celle-ci. Au Japon, l'idée d'accorder un droit exclusif à titre de droit

309. P. SIRINELLI, *Propriété littéraire et artistique et droits voisins*, Paris, Dalloz, 1992, p. 151. Suite à une certaine jurisprudence française attribuant des droits voisins au créateur d'une collection de musée, la loi reconnut même la protection du droit d'auteur à l'auteur d'une œuvre de collection, c'est-à-dire somme toute à un entrepreneur. Voir aussi M. BUYDENS, *La protection de la quasi-création – Information, publicité, mode, photographies documentaires et esthétique industrielle... Droit belge, droit allemand, droit français*, Bruxelles, Larcier, 1993, p. 524 et p. 787-788. M^me^ Buydens s'interroge sur le fait de reconnaître aux prestations de nature créative, dans le domaine économique et commercial, l'accès à la protection: «Faut-il ainsi, comme le préconisait Hubmann, considérer que celui qui crée une entreprise doit être protégé à l'instar de celui qui crée une œuvre (ou une prestation quasi créative)?» En se rapportant à la définition de la création ou de la quasi-création qui présente la condition d'un caractère esthétique ou technique, elle conclut par la négative.

310. C. DOUTRELEPONT, *supra*, note 39, p. 35.

311. P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHLEF, S. HEIN et al., *Droit du cyberespace*, Montréal, Thémis, 1997, p. 16-38.

312. *Ibid*., p. 16-72 – 16-75. La numérisation consiste à codifier une œuvre en langage binaire (à former une série de *bits*, soit la transformer en un agencement d'une suite de 0 et de 1, susceptibles de représenter soit des chiffres, du texte, de la musique, des images, ou autres éléments potentiellement représentables, c'est-à-dire toutes les formes d'œuvres), et la fixer sur un support numérique. La numérisation d'une œuvre met en cause des droits de production, de reproduction et de fixation.

voisin à la personne qui fixe, la première, une œuvre sur support numérique, en plus de celui accordé au producteur de bases de données, a été soulevée[313]. Il semble que la suggestion n'ait, somme toute, été formulée que dans ce pays. Il ne faudrait toutefois pas non plus attribuer un droit connexe à toute production, indépendamment de la nature du contenu (texte, son, image) et de son format (numérique ou non). Ce serait repousser trop loin les frontières de la propriété intellectuelle[314]. Suite à la reconnaissance de plusieurs droits connexes, nous devons réfléchir sur l'adéquation de ces droits, entre autres dans le contexte numérique. Nous croyons qu'il faille néanmoins considérer, de façon positive, le fait que le champ des droits connexes se soit énormément élargi avec le progrès technique des dernières décennies. La technologie a su apporter des moyens de diffusion des œuvres, sans précédent.

Quelques personnes ou objets supplémentaires ont poussé le raisonnement à savoir s'il y avait potentiellement lieu à l'attribution de droits connexes. Ce fut le cas des éditeurs de logiciels en Europe[315]. Nous croyons que d'autres auxiliaires, au sens large, pourraient mener à certains questionnements. Le disc-jockey de musique techno qui jouerait un rôle important sur le sort de l'œuvre pourrait-il, par exemple, exceptionnellement se rapprocher de l'artiste interprète ou exécutant? M. André Kéréver mentionne que les instruments internationaux, et donc nous extrapolons nationaux, devraient également englober la protection spécifique des producteurs audiovisuels, distincte de celle dont ils bénéficieraient en tant

313. GOUVERNEMENT DU JAPON, AGENCY FOR CULTURAL AFFAIRS OF JAPAN, *Green Paper of Japan*, Report of Discussions by the Working Group of the Subcommittee on Multimedia of the Copyright Council, «To grant neighbouring rights to persons who first fixed information in digital form, or to producers of databases which are not protected by copyrights», Tokyo, 1995.

314. A. LUCAS, *supra*, note 92, p. 74; GOUVERNEMENT DU CANADA, *Le droit d'auteur et l'autoroute de l'information*, Rapport final du sous-comité sur le droit d'auteur, Ministère des Approvisionnements et Services, Canada, 1985, p. 8.

315. J. HUET et A. LUCAS, «La protection des logiciels», dans Jack LANG (dir.), *Droit d'auteur et droits voisins: la loi du 3 juillet 1985: Colloque de l'IRPI, Paris, 21 et 22 novembre 1985*, Paris, Librairies techniques, 1986, 30, p. 36-37. Même que, pour plusieurs, le droit conféré par l'adoption de la *Directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur*, J.O.C.E., nº L 122, 17 mai 1991 n'est pas un droit d'auteur au sens traditionnel, mais bien un droit spécifique aux logiciels, spécial, c'est-à-dire un droit voisin. (Voir L. GUIBAULT, *La protection intellectuelle et les nouvelles technologies: à la recherche de la clef de l'innovation*, Mémoire, Université de Montréal, 1994, p. 42-43 qui réfère aux opinions de Hugenholtz et de Wenzel); J.H. REICHMAN, «Computer Programs As Applied Scientific Know-How: Implications of Copyright Protection for Commercialized University Research», (1989) 42 *Vanderbilt L.R.* 639.

que cessionnaires du droit d'auteur, des topographies des semi-conducteurs, à titre de droit voisin de nature industrielle, les logiciels et les bases de données lorsqu'ils ne remplissent pas la condition d'originalité [...] C'est-à-dire tous les biens de nature industrielle issus d'investissements, dont la rentabilité et l'exploitation paisible exigent une certaine protection par des droits incorporels[316]. Se référant à la théorie générale du «droit à la prestation», M. Louis Van Bunnen soutient que d'autres «prestations», d'autres productions de l'esprit qui ne relèvent pas du droit d'auteur ou d'un secteur déjà organisé de la propriété intellectuelle, pourraient aussi bénéficier d'une protection exclusive propre aux droits intellectuels; il défend notamment l'idée de faire bénéficier d'un droit apparenté au droit d'auteur les mises en page d'éditions graphiques, les formules de parfum ou les prestations des sportifs[317]. Ce type de protection peut certainement s'avérer utile lorsque la protection d'une contribution particulière, par un véritable droit d'auteur, aurait pour effet de dénaturer ce droit. Par contre, une extension du statut des droits connexes dans le but de protéger des objets tels les formules de parfum ou les prestations des sportifs aurait, selon nous, pour effet de dénaturer les droits connexes. Nous ne pourrions affirmer catégoriquement qu'il est souhaitable de prévoir dans les lois des droits connexes autres que ceux couverts par la Convention de Rome. Mais il est certain, comme l'affirme M. Frank Gotzen, qu'avant de légiférer il faille réfléchir sur la spécificité de chacune des situations en présence[318].

Les cinq lois principales référées comportent des dispositions semblables, que nous ne nous attarderons pas à analyser davantage, concernant la transmission des droits, la cession, la gestion collective [...] Cette dernière comprend, lorsqu'il s'agit de droits exclusifs, l'autorisation des utilisations et leur contrôle, la perception des rémunérations et leur répartition entre les titulaires de droits[319]. Selon le principe du traitement national consacré par la Convention de Rome, les organisations de gestion collective d'un État adminis-

316. A. KÉRÉVER, *supra*, note 130, p. 16.
317. L.V. BUNNEN, «Les droits voisins du droit d'auteur: plaidoyer pour une théorie extensive», (1986) *Ing. Cons.* 169, p. 181-185.
318. F. GOTZEN, «Faut-il légiférer en matière de droits voisins», dans *Les Journées du droit d'auteur: Les droits voisins du droit d'auteur, Le droit d'auteur dans l'audiovisuel, Les atteintes aux droits voisins et aux droits d'auteur*, Actes du colloque organisé à l'Université Libre de Bruxelles par le Centre de droit privé et de droit économique de la Faculté de droit, Bruxelles, 11 et 12 décembre 1987, Bruxelles, Bruylant, 1989, 75, p. 79.
319. OMPI, «Gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins», (1989) 102 *D.A.* 327.

trent les répertoires étrangers sur leur territoire national, en vertu de contrats de représentation réciproque, et paient des redevances aux titulaires de droits étrangers[320]. Enfin, en ce qui a trait à la violation des droits connexes et aux recours possibles, ceux-ci se retrouvent généralement dans des dispositions législatives communes avec les droits des auteurs proprement dits[321]. Par contre, d'autres lois réfèrent à des dispositions spécifiques[322]. Les sanctions se résument à des recours civils (injonction, saisie, dommages-intérêts, reddition de compte, remise) et à des recours criminels.

Il serait trop fastidieux de soulever tous les principes législatifs relatifs aux droits connexes. Cependant, nous croyons avoir dressé un portrait représentatif des droits attribués par les différentes lois étudiées. Nous sommes en mesure de constater que les textes

320. La perception des droits est assurée par divers organismes dans chacun des pays. Notons seulement au Canada, à titre d'exemple, la Société canadienne des droits voisins (SCGDV) qui comprend les sociétés membres AVLA, AFM, SOPROQ, ACTRA PRS et qui gère les droits des artistes interprètes et des producteurs, ainsi que l'Agence canadienne des radiodiffuseurs canadiens qui perçoit les redevances de droits sur les signaux. Les licences, redevances, tarifs, sont déterminés selon l'organisation prévue par la loi nationale (au Canada, il s'agit de la Commission du droit d'auteur, art. 66 et s. de la loi). Voir en droit comparé concernant les droits des artistes interprètes, M. FREEGARD et J. BLACK, *The Decisions of the UK Performing Right and Copyright Tribunal*, Londres, Butterworths, 1997, ch. 4. Voir sur la distinction entre les sociétés de gestion de droit d'auteur et de droits voisins, J.-L. TOURNIER, «L'avenir des sociétés d'auteur», (1996) 170 *R.I.D.A.* 91). Voir en rapport à la gestion collective des droits voisins dans le contexte du numérique, C. RODRIGES, «L'impact de la technologie numérique sur l'exercice et la gestion collective des droits voisins dans le cadre de la Convention de Rome», (1997) 21 *Bull. D.A.* nº 4 16.

321. La loi canadienne traite de «violation du droit d'auteur et des droits moraux et cas d'exception» à sa partie III (art. 27-33) et de «recours civils, criminels et importation» à sa partie IV (art. 34-45). La loi américaine consacre son chapitre 5 aux violations et recours (art. 501 et s.). La loi française consacre le titre III de son livre III («Dispositions générales relatives au droit d'auteur, droits voisins, producteurs de bases de données») aux «procédures et sanctions» en cas de violation aux articles de la loi (art. L.331-1 – L.335-10). La loi britannique traite de violation au copyright au chapitre II (art. 17-27) et de recours au chapitre VI (art. 96-115). Les artistes interprètes sont traités séparément, la violation de leurs droits étant prévue aux art. 183 à 188 et les recours aux art. 194 à 205.

322. En Australie, le *Copyright Act 1968* prévoit la violation du droit d'auteur dans les objets autres que les œuvres dans une section distincte, soit la partie IV de la division 6 (art. 100A-112D: par exemple, relativement au droit d'auteur sur les enregistrements sonores (art. 100A-109, 110 et 112D), sur les radiodiffusions (art. 101 (4), 105, 107, 109 et 111), sur les films (art. 10 (1), 101 à 105, 110 et 110A), sur les éditions d'œuvres publiées (art. 112 et 112A)). La loi renvoie toutefois aux mêmes articles en ce qui concerne les recours pour violation aux œuvres ou autres objets: partie V de la loi (art. 114-135AK). Les infractions relativement aux prestations des artistes interprètes sont prévues aux art. 248P à 248T et les actions possibles aux art. 248G à 248N.

nationaux divergent sur certains points, quoique les principes de base demeurent. Une étude de droit comparé en la matière démontre des solutions quelque peu disparates, d'abord par la logique du système de droit adopté (système de droit d'auteur ou de copyright), ensuite par le choix parfois des titulaires protégés et les droits qui leur sont accordés. Il ne fait pas de doute que l'expression *droits connexes* ou *droits voisins* couvre aujourd'hui un certain nombre de réalités bien différentes les unes des autres.

4. Conclusion

Nous observons que les droits connexes acquièrent une place de plus en plus importante sur le plan international. Cela se produit sûrement en raison de l'ampleur que prennent les moyens de diffusion des œuvres. D'ailleurs, l'une des manifestations de ce constat est que les organisations internationales tendent, dans leurs initiatives en matière de propriété intellectuelle, à associer systématiquement droits connexes et droit d'auteur. Il faut retenir qu'à l'heure actuelle la protection des droits connexes au plan international ne peut être considérée uniquement dans la perspective de la Convention de Rome, si importante soit-elle. En conséquence, l'adhésion des États à la Convention de Rome doit toujours se faire en relation avec leur adhésion aux autres textes internationaux complémentaires en la matière. Ensemble, ces textes constituent une base relativement solide pour la protection des droits connexes, tant au niveau international qu'au niveau national. Mais ces conventions ou autres textes internationaux ne constituent pas un droit supranational; ils imposent simplement aux États contractants certaines obligations minimales qu'ils sont tenus de remplir sur leur territoire. Pour connaître la protection réelle accordée aux titulaires de droits connexes de chaque État, il faut alors se référer aux différents textes adoptés sur le plan national.

La protection des droits connexes attribuée par les textes nationaux, à l'image des textes internationaux, est parfois qualifiée d'insatisfaisante. Notons que, dans une certaine mesure, la pratique contractuelle pourra compenser le retard ou l'insuffisance des législations, car les droits connexes sont de façon usuelle régis par des contrats[323]. Par ailleurs, nous devons admettre que malgré des

323. M. Adolf Dietz compare le droit d'auteur moderne à l'image du carré magique, où deux de ses côtés sont le droit d'auteur et les droits voisins, les deux autres étant la pratique contractuelle et la gestion collective. (A. DIETZ, «Mutation du droit d'auteur; changement de paradigme en matière de droit d'auteur», (1988) 138 *R.I.D.A.* 23, p. 49).

fondements analogues, les textes nationaux offrent une protection substantiellement variable. Un consensus international plus important sur les droits à accorder à l'échelle nationale pourrait être adopté. Puisque le droit national a toujours été fortement influencé par l'importance accordée aux droits connexes dans les instruments internationaux, l'idée d'une révision éventuelle de la Convention de Rome ne devrait pas être mise de côté. Néanmoins, des initiatives comme celle de l'entrée en vigueur du *Traité sur les droits des artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes* de l'OMPI seront de nature, selon nous, à combler de telles lacunes. Les textes internationaux ayant été adoptés à différentes époques, il est très heureux de constater qu'une organisation comme l'OMPI intervienne pour mettre à jour et renforcer une protection devenue parfois inadéquate, compte tenu du développement des technologies. Espérons que le Canada et le plus grand nombre de pays possible ratifient ce Traité dans un avenir rapproché. Espérons aussi qu'un consensus puisse avoir lieu pour qu'un *Traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes concernant les exécutions audiovisuelles* puisse enfin être conclu.

Malgré tout, il faut rappeler la finalité des droits connexes: protéger les communicateurs des œuvres des auteurs. Ce ne sont pas des auteurs au premier sens du terme. Leurs droits ne devraient pas être pratiquement érigés au rang de ceux des auteurs, répètent ceux qui s'attribuent le titre. Les titulaires de droits connexes ne demeurent, en principe, que les auxiliaires du créateur; ils gravitent autour de son orbite. L'on exige généralement d'eux un apport technique et/ou financier, et non un apport artistique ou créatif rejoignant le critère de l'originalité. Nous résumerions en affirmant que des droits leur sont accordés en raison d'un investissement dans la création. Le fondement de la protection des droits connexes est sensiblement le même, quel que soit le texte national ou international, et il demeure bel et bien distinct de celui des droits des auteurs.

[À SUIVRE]

Vol. 16, nº 1

Les justifications philosophiques de la protection du logiciel par le copyright

Virginie Rousseau*

1. Introduction 235

2. Adaptation des fondements du *copyright* au logiciel 238

2.1 La dichotomie idée/expression 239

2.2 L'illustration du «Reverse Engineering» 241

3. Mise à l'épreuve et justifications de cette protection 245

3.1 La confrontation au mouvement du logiciel 245

3.2 La justification par les thèses fondatrices de la propriété intellectuelle 248

4. Conclusion. 251

© Virginie Rousseau, 2003.

* Travail de l'auteure présenté dans le cadre d'un programme de maîtrise en droit (concentration Droit et technologie) à la Faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa.

1. Introduction

À l'ère de «l'environnement numérique»[1], le logiciel est un outil privilégié, un enjeu économique indiscutable et, par conséquent, un bien convoité nécessitant une protection juridique efficace.

Le logiciel, au même titre que l'architecture matérielle du monde numérique, est une pièce maîtresse dans le développement des techniques. La numérisation des textes, des formes, des images et des sons, le transfert et l'exploitation de ces données ne sont pas concevables sans l'intervention de logiciels. Défini comme «tout programme ou ensemble de programmes informatiques visant à réaliser une tâche spécifique», le logiciel incarne l'efficience et la cohérence de l'environnement numérique.

Le logiciel est donc un enjeu économique non négligeable. Depuis les années quatre-vingt et l'introduction de l'ordinateur domestique, le marché du logiciel a connu une véritable expansion. Mais cette croissance s'accompagne d'un affaiblissement, car le logiciel est victime de son propre développement. À titre d'exemple, il est désormais facile de télécharger sur Internet à la fois les logiciels (certains sites sont spécialisés dans la mise à disposition de «sharewares», des logiciels proposés gratuitement au public pour une période d'essai) et les codes permettant de les utiliser sans s'adjoindre des frais obligatoires. Le logiciel nécessite donc une protection juridique efficace et efficiente.

À ses balbutiements, le logiciel fut perçu comme un objet de droit d'auteur, objet traité différemment par les systèmes juridiques de common law, optant pour une version plus utilitaire, et ceux de droit civil, préférant une version plus personnaliste. La différence fondamentale s'inscrit dans les fondements socioéconomiques des

1. A. Lucas, *Droit d'auteur et numérique*, Paris, Litec, 1998, p. 4.

deux systèmes de protection, que nous illustrerons par les systèmes juridiques français et américain. Le droit d'auteur français est un droit de la personnalité tourné vers la protection du créateur. Le *copyright* américain, en revanche, est basé sur une perspective économique protégeant l'investisseur.

L'approche économique du *copyright* met en balance la protection de l'investisseur et l'intérêt du public. L'arrêt de 1785, *Sayre* c. *Moore*[2], illustre ainsi, à travers un prétendu plagiat d'une carte marine, l'équilibre entre «l'intérêt de celui qui a œuvré pour la communauté et l'intérêt de la communauté à profiter du progrès»[3]. En l'espèce, les juges ont donné raison au défendeur qui avait corrigé cette carte et œuvré dans l'intérêt de la communauté. Le *copyright* est donc fondé sur le souci de rémunérer l'investisseur et de stimuler la création. Un équilibre est nécessaire entre l'intérêt privé de l'auteur et l'intérêt du public. La Cour suprême établit, dans la décision *Twentieth Century Music Corp* c. *Aiken*[4], que «The immediate effect of Copyright laws to secure a fair return for an Author's creative labor. But the ultimate aim is, by this incentive, to stimulate artistic creativity for the general public good»[5]. Certains ont avancé que ces intérêts coïncideraient fréquemment, car sans la promesse d'une récompense, l'auteur ne serait pas encouragé et, donc, ne créerait pas[6]. Il s'agit là d'une approche très financière, faisant peu de cas de la spontanéité artistique, mais qui illustre bien la perspective économique américaine.

Le logiciel, en tant qu'œuvre de l'esprit nécessitant de lourds investissements, trouva une protection logique dans le *copyright*. La protection du logiciel par le droit d'auteur français fut en revanche plus contestée, lors de son intégration dans la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, par la loi du 3 juillet 1985. Le critère d'originalité, décrit comme la marque de la personnalité de l'auteur, était en effet difficilement applicable à ce nouveau type de création. Certaines adaptations ont donc été nécessaires. L'arrêt *Pachot* du 7 mars 1986[7] a ainsi précisé le critère d'originalité en soulignant l'importance de «l'apport intellectuel» de l'auteur, rendu

2. *Sayre* c. *Moore* (1785), 1 East. 361 n, 102 E.R. 139n.
3. A. Lucas, *op. cit.*, note 1, p. 14.
4. *Twentieth Century Music Corp* c. *Aiken*, 422 U.S. 151, 156 (1975).
5. C.H. SHERMAN, H.R. SANDISON, M.D. GUREN, *Computer Software Protection Law*, BNA Books, feuilles mobiles, dernière mise à jour 1991, §201.3.
6. *Ibid*.
7. *Cass. Ass. Plén.7 mars 1986*, 3 arrêts: D. 1986, jurisprudence, p. 405, concl. Cabanes, note Edelman.

possible par «la liberté du concepteur vis-à-vis de certains choix». Malgré les nombreuses contestations, la protection du logiciel par le droit d'auteur est désormais unanimement admise. Les accords de l'Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ont, en reprenant la Convention de Berne sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, confirmé que le logiciel était protégé en tant qu'œuvre littéraire[8]. Le logiciel dispose donc d'une protection juridique uniforme et de solides fondements textuels.

Malgré cette large acceptation des États de la protection du logiciel sous la coupe des créations littéraires et artistiques, un mouvement né dans les années soixante-dix conteste les droits accordés aux concepteurs. Le mouvement Open Source soutient en effet l'idée d'une liberté factuelle et légale du logiciel[9]: l'utilisation, la distribution et la modification devraient être autorisées sans restriction et le code source devrait être accessible, au même titre que le code objet[10]. Ce mouvement s'oppose donc simplement à l'existence d'un droit de propriété intellectuelle sur le logiciel et, plus spécifiquement, à l'approche économique tendant à rembourser l'investisseur. Ce mouvement est fortement marqué par la logique de curiosité scientifique et de coopération en matière de recherche, que l'on pouvait trouver chez les premiers hackers[11]. L'idéologie Open Source

8. Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon (Accord relatif aux ADPIC), art 10(1).
9. M. STRASSER, *A new paradigm in intellectual law? A case against Open Sources*, http://stlr.stanford.edu/STLR/Articles/01_STLR_4/index.htmbin/onldicfre.cgi, dernière consultation le 30/10/2002.
10. Nous expliquerons les termes de «code source» et «code objet» dans les développements de la partie 2.1 du présent texte.
11. Il est intéressant de relever la définition très partiale proposée par le dictionnaire technique et informatique et Internet, à l'adresse http://perso.wanadoo.fr/philippe.decayeux/dico/h.html. Le hacker y est défini comme «avant tout un programmeur informatique. Bidouilleur et curieux, le hacker n'a qu'un seul but, faire évoluer ses connaissances et celles des autres. Le contraire d'un hacker, c'est le Pirate. A ne pas confondre avec Cracker! Le hacker n'a pas d'intention malveillante: c'est un spécialiste, un expert en systèmes informatique et réseau, et en principe à tout ce qui touche de près ou de loin aux couches IP. Ce surdoué en informatique est un enfant terrible des systèmes, technologies et langages de l'info et du net!». Il est ensuite instructif de comparer cette définition avec celle proposée par Richard Stallman sur son site http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.fr.html «L'utilisation du mot «hacker» dans le sens de «qui viole des systèmes de sécurité» est un amalgame instillé par les mass media. Nous autres hackers refusons de reconnaître ce sens, et continuons d'utiliser ce mot dans le sens «qui aime programmer et apprécie de le faire de manière astucieuse et intelligente»».

est diamétralement opposée au monopole des grandes entreprises produisant et distribuant des logiciels. La meilleure illustration de cette lutte est sans doute le conflit qui oppose la société Linux à celle de Microsoft. Bill Gates, furieux, qualifie le mouvement Open Source d'anticapitaliste[12].

Ce mouvement Open Source a désormais une ampleur considérable et trouve un écho auprès des particuliers, des techniciens, des entreprises mais, aussi, des gouvernements. Le gouvernement norvégien a ainsi congédié Microsoft le 12 juillet 2002 et préféré opter pour des logiciels libres, pour des raisons financières[13]. Ce mouvement mérite donc une attention particulière.

Dans cette analyse de la remise en cause de la protection du logiciel par le droit de propriété intellectuelle, nous choisirons de prendre l'exemple du *copyright* américain. Le système américain est sans aucun doute le plus efficace, le plus protecteur du concepteur, et donc, le plus contesté par le milieu du logiciel libre. L'étude abordera, tout d'abord, l'adaptation du *Copyright* au cas particulier du logiciel, en l'envisageant sous l'angle de ses fondements socio-économiques, soit l'intérêt du public par la stimulation de la création et le remboursement de l'investisseur, puis, vérifiera si cette protection est bien justifiée, notamment en la confrontant à la philosophie du mouvement du logiciel libre, et en la comparant aux thèses philosophiques soutenant l'existence de la propriété intellectuelle.

2. Adaptation des fondements du *copyright* au logiciel

L'intégration du logiciel sous la protection du *copyright* est une tâche difficile, du fait de la nature particulièrement technique des programmes informatiques. Un retour aux principes fondamentaux, tels que la dichotomie idée/expression, est donc nécessaire pour déterminer les éléments susceptibles d'être protégés. En effet, distinguer les éléments protégeables des composantes insusceptibles d'appropriation s'avère être une tâche bien délicate, si l'on observe l'exemple du «Reverse Engineering».

12. http://news.zdnet.co.uk/story/0,,t269-s2109446,00.html, dernière consultation le 02/11/2002.
13. http://www.i3c-asso.org/article.php3?id_article=212, dernière consultation le 02/11/2002.

2.1 La dichotomie idée/expression

Le droit américain intègre sous la protection du *copyright*, traditionnellement réservée aux œuvres littéraires et artistiques, certains éléments particulièrement techniques du logiciel. Afin de garantir la cohérence de la notion de *copyright* et s'assurer d'une application uniforme de cette protection au niveau jurisprudentiel, il était nécessaire de respecter scrupuleusement les principes fondamentaux. Les fondements du *copyright*, brillamment synthétisés dans la décision *Twentieth Century Music Corp.* c. *Aiken*[14], consiste en un juste remboursement de l'investisseur, en vue de stimuler la création. La pratique juridique, pour se conformer à ce double objectif et trouver un équilibre entre l'intérêt de l'investisseur et l'intérêt du public, a adopté la dichotomie idée/expression. L'article 102b) du *Copyright Act* dispose que: «In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated or embodied in such work». L'auteur d'une création ne peut ainsi obtenir de *copyright* sur l'idée, mais uniquement sur l'expression de celle-ci[15]. En effet, il faut accorder une protection au créateur pour le récompenser et le stimuler, mais éviter d'accorder un monopole sur les idées, qui anéantirait toute possibilité de création libre ultérieure.

Appliquer cette dichotomie idée/expression au logiciel est une opération délicate du fait de sa nature particulièrement technique. Le logiciel est en effet une structure complexe, mêlant une somme d'éléments. Afin de mieux cerner l'étendue de la protection accordée par la jurisprudence, il est nécessaire d'évoquer rapidement les principales composantes techniques. Les algorithmes, ces procédures visant à résoudre un type donné de problèmes mathématiques[16], sont généralement considérés comme des idées non protégeables au regard de l'article 102b) du *Copyright Act*. En revanche, le code source et le code objet sont facilement considérés comme des expressions, intégrant donc le champ de protection du *copyright*[17]. En effet, ces deux codes, bien que fondamentalement différents, procèdent tous deux d'une création du concepteur impliquant des choix, et ne se limitent pas à la simple incarnation d'une idée fonctionnelle. Le code

14. *Twentieth Century Music Corp* c. *Aiken*, *loc. cit.*, note 4.
15. *Feist Publications Inc.* c. *Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340, 350 (1991).
16. C.H. SHERMAN, H.R. SANDISON, M.D. GUREN, *op. cit.*, note 5, §203.5.
17. M. STRASSER, *loc. cit.*, note 9.

source désigne l'ensemble des fichiers contenant les lignes d'instructions de langage composant un programme[18], et se base sur un langage compréhensible par l'homme, mêlant écriture et formules mathématiques. Ce code n'est pas directement exécutable et son application nécessite sa traduction en code objet par l'opération de compilation. À l'inverse, le code objet, basé sur un langage binaire incompréhensible pour l'homme, mais conforme au langage utilisé par l'ordinateur qui reçoit les instructions, est directement exécutable.

Bien que la dichotomie idée/expression apparaisse comme une notion simple, son application au logiciel présenta de sérieuses difficultés. Dans la décision *Whelan Associates Inc.* c. *Jaslow Dental Laboratory Inc.*[19], le juge accorda la protection à la structure, la séquence et l'organisation d'un logiciel organisant l'activité d'un laboratoire dentaire. Il déclara que «the purpose or function of a utilitarian work would be the work's idea, and everything that is not necessary to that purpose or function would be part of the expression of the idea». Se basant sur le fait qu'il existait diverses façons d'organiser un laboratoire dentaire, le juge considéra que le logiciel était une expression et non une idée et accorda donc la protection du *copyright*[20]. Mais la définition trop large de la protection ne permettait pas de différencier entre les différentes composantes du logiciel. Les juges de la cause *Computer Associates International Inc.* c. *Altai Inc.*[21] la critiquèrent, considérant qu'elle ignorait la réalité technique du logiciel qui n'exprimait pas une idée unique, mais une multitude. Cette décision *Altai* marqua donc une rupture d'analyse et l'établissement d'une approche plus protectrice des principes fondamentaux du *copyright*. Elle instaura un mécanisme de filtration des idées, permettant de ne recueillir que les expressions. Cette grille d'analyse, en comparant les éléments relevant du domaine de l'expression relevés dans le logiciel contesté et le logiciel protégé, tend à établir s'il y a similarité et, donc, violation du *copyright*.

Cette analyse est composée de trois étapes[22]. Tout d'abord, le logiciel doit être divisé en différents niveaux d'abstraction, corres-

18. http://perso.wanadoo.fr/philippe.decayeux/dico/c.html, dernière consultation le 4/11/2002.
19. *Associates Inc.* c. *Jaslow Dental Laboratory Inc.*, 797 F.2d 1222 (3rd Cir. 1986).
20. M.F. MORGAN, «Trash Talking:The protection of Intellectual Property Rights in Computer Software», (1994) 26 *Ottawa L. Rev*. 425.
21. *Computer Associates International Inc* c. *Altai Inc.*, 982 F.2d 693(2nd Cir. 1992).
22. *Computer Associates International Inc.* c. *Altai Inc.*, précité, note 21.

pondant aux parties le structurant. Ensuite, il faut déterminer et éliminer les éléments non protégeables présents dans chacune des parties, comme les éléments relevant du domaine public ou les expressions seules capables d'incarner une idée. Enfin, il reste à comparer ce noyau à la structure du logiciel protégé par *copyright*.

Cette démarche, bien qu'elle soit décrite scrupuleusement, laisse planer des incertitudes. La nature extrêmement technique du logiciel rend en effet la tâche difficile aux juges peu familiers avec ce type de technologie. La différenciation des idées et des expressions au sein d'un logiciel est en effet tout à fait artificielle. On peut citer à titre d'exemple les interrogations planant sur la qualification à accorder aux éléments de l'interface usager visibles à l'écran d'un ordinateur: s'agit-il d'une expression ou d'une idée?

Ce mécanisme facilite donc l'application de la dichotomie idée/expression au cas particulier des logiciels et garantit un meilleur respect des principes de libre disposition des idées et d'intérêt du public. Malgré ces nombreuses précisions, la particularité du logiciel demeure et certains procédés techniques, tels que le reverse engineering, demandent une attention particulière.

2.2 L'illustration du «Reverse Engineering»[23]

Pour le néophyte, l'ingénierie inverse correspond à l'étude d'un logiciel, en tant que produit fini, en vue de mieux cerner son mode de fonctionnement. Ce mécanisme implique la traduction, par un logiciel spécialisé, d'un code objet, langage binaire directement exécutable par l'ordinateur, en un code source, langage plus élaboré et compréhensible par les techniciens[24]. Les termes «désassemblage» et «décompilation» sont fréquemment présentés comme des synonymes de l'ingénierie inverse. Toutefois, Sunny Handa précise que la décompilation correspond davantage à la traduction du code objet en un haut niveau de langage[25], tandis que le désassemblage mène à un simple langage «machine» compréhensible par les spécialistes informatiques. Les logiciels de désassemblage, caractérisés par une plus grande flexibilité technique, sont donc employés dans la majorité des opérations de «reverse engineering».

---

23. L'ingénierie inverse («Reverse Engineering») est la traduction choisie par Denis BORGES BARBOSA, dans son article «Logiciel et droit d'auteur: un mariage de déraison», (1998) 101 *Le Droit d'auteur* 205, 233.
24. S. HANDA, «Reverse Engineering Computer Programs Under Canadian Copyright Law», (1995) 40 *McGill L.J.* 621.
25. Le haut niveau de langage correspond à un langage commun compréhensible par l'homme.

Les interrogations soulevées par ce processus d'analyse et de recomposition des logiciels illustre parfaitement les doutes suscités par de perpétuelles avancées techniques. La doctrine et la jurisprudence s'interrogent en effet sur une éventuelle violation, par l'opération de désassemblage, des droits conférés par le *copyright*. Le «Reverse Engineering» pose en réalité des doutes à différents stades du traitement du logiciel protégé. Trois violations principales ont été alléguées par les propriétaires de logiciels protégés: la copie constituée par la mise en mémoire du code objet protégé, en vue de procéder au désassemblage; le code source obtenu par cette opération; le nouveau code objet créé après analyse des informations recueillies. D'après Michael F. Morgan[26], le code source obtenu n'engendre pas, par lui-même, une violation du *copyright*, car les contraintes purement techniques empêchent d'obtenir une copie exacte du code source initial. Cette allégation ne retiendra donc pas notre attention.

Ensuite, l'affirmation qu'un code objet créé à partir d'une opération d'ingénierie inverse constitue en lui-même une violation du *copyright* du logiciel inital est largement critiquable. Condamner d'emblée ce logiciel tendrait à interdire l'étude scientifique des programmes existants et s'opposerait donc directement aux principes de stimulation de la recherche et de la créativité et, simultanément, à l'intérêt du public. Ce nouveau logiciel relève donc de l'analyse en trois parties décrites par l'arrêt *Computer Associates International Inc.* c. *Altai Inc.*[27]. La violation ne sera constituée que si le noyau final d'expression copie la structure du logiciel initial. Dans cette logique, la décision *E.F. Johnson Co.* c. *Uniden Corp. Of America*[28], sans étudier si le «Reverse Engineering» constituait une transgression du *copyright*, établit qu'il n'y aurait pas eu de violation si le défendeur avait uniquement utilisé des parties fonctionnelles du logiciel, ne pouvant être produites par une autre voie. Cette tendance jurisprudentielle s'inscrit donc parfaitement dans le respect des principes fondamentaux du *copyright*.

Notre attention doit désormais se porter sur l'éventuelle violation du *copyright*, constituée par la copie effectuée lors de l'opération de désassemblage. L'opération de «reverse engineering» ne peut en effet techniquement s'effectuer sans la mise en mémoire du code, et

26. M.F. Morgan, *loc. cit.*, note 20.
27. *Computer Associates International Inc.* c. *Altai Inc.*, *loc.cit.*, note 21.
28. *E.F. Jonhson Co.* c. *Uniden Corp. of America*, 623 F. Supp. 1485 (D.C. Minn. 1985).

donc, sa copie. Cette question fut abordée, à quelques mois d'intervalle, sous l'angle du «fair use» dans deux décisions. Dans l'affaire *Atari Games Corp* c. *Nintendo of America Inc.*[29], la société Nintendo arguait une violation de son *copyright* sur son 10 NES, un programme encastré dans le disque dur de sa console et qui traitait les informations contenues dans les cartouches de jeu. Elle s'assurait ainsi que les concurrents ne commercialiseraient pas de jeux compatibles avec la console sans lui avoir préalablement payé une licence. Atari, alléguant faussement qu'il était poursuivi en justice et n'utiliserait la copie du code de Nintendo que pour les fins de sa défense, en obtint un exemplaire du Bureau du droit d'auteur américain. Compte tenu de ce comportement frauduleux, la cour refusa d'accueillir les arguments d'Atari fondés sur l'usage équitable. Néanmoins, elle note que les tribunaux doivent adapter l'exception de l'usage équitable aux innovations technologiques[30]. Un individu ne peut observer, encore moins comprendre, un logiciel sans une opération d'ingénierie inverse. L'ingénierie inverse effectuée pour découvrir l'idée non protégée du programme d'ordinateur est donc considérée comme une utilisation équitable[31]. En revanche, si le but ultime du désassemblage vise à profiter de copies d'expression protégées, cette exception ne peut s'appliquer.

La décision *E.g. Sega Enterprises Ltd.* c. *Accolade Inc*.[32], basée sur des faits similaires[33], étudie plus précisément l'exception du «fair use». L'article 107 du *Copyright Act* dispose que:

> The fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by [106, 106A], for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright.

29. *Atari Games Corp* v. *Nintendo of America Inc.*, 975F. 2d 832 (Fed. Cir. 1992).
30. *Ibid.*
31. M. B. NIMMER, D. NIMMER, *Nimmer on copyright*, New York, Mathew Bender & Co. Inc., 2002, p. 13-230.
32. *E.g. Sega Enterprises Ltd* c. *Accolade Inc.*, 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992).
33. Sega, souhaitant lutter contre la piraterie, met en place sur sa nouvelle console Genesis 3 un nouveau système de sécurité (Trademark Security System) qui recherche la compatibilité de cartouche de jeu introduite. Accolade perce le code de ce système par une opération de «reverse engineering» et commercialise un jeu compatible avec la console Sega. Sega intente une action en justice et obtient une injonction auprès des premiers juges.

> (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
>
> (2) the nature of the copyright work;
>
> (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as whole; and
>
> (4) the effect of the use upon the potential market for or a value of copyrighted work.
>
> The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.

Quatre facteurs d'analyse sont à prendre en considération. En premier lieu, le critère du but et du caractère de l'utilisation ne plaidait pas spontanément en faveur d'Accolade, qui souhaitait commercialiser des jeux compatibles avec les consoles Sega. La Cour jugea que la recherche scientifique était le but premier et que le but commercial n'était que secondaire. En second lieu, la Cour observe que la nature de l'œuvre protégée par le *copyright* est avant tout utilitaire et caractérisée par l'efficience. Accorder une protection sur ces éléments non protégeables reviendrait à accorder à Sega un monopole. La Cour, qui souhaite rendre un jugement qui pourra stimuler la création et préserver la liberté des idées, préfère limiter la portée du droit d'auteur. En troisième lieu, le critère de la portion de l'œuvre utilisée n'est pas considéré comme un obstacle à l'usage équitable, même si en l'espèce la totalité du code objet a été reproduite. En dernier lieu, le critère de l'effet de l'utilisation sur le potentiel commercial de l'œuvre n'était pas décisif dans cette affaire. La Cour préfère privilégier la stimulation de la créativité et l'existence d'une saine concurrence, plutôt que se concentrer sur l'affectation prévisible du marché[34].

34. Des décisions s'inscrivant dans la même logique que celle établie par les affaires *Sega* et *Attari* ont été rendues. Ainsi, il a été jugé qu'une opération de téléchargement d'un logiciel d'entretien d'un programme informatique ne pouvait être considéré comme un usage équitable. En revanche, l'ingénierie inverse pour offrir des produits concurrentiels pouvait s'inscrire dans une opération d'usage équitable. Se référer à M. B. NIMMER, D. NIMMER, *loc. cit.*, note 31, p. 13-233.

Le «Reverse Engineering», même s'il n'est pas exclu du champ des violations par une loi particulière, est donc admis par la jurisprudence qui se fonde avant tout sur les principes fondamentaux du *copyright*.

La protection du logiciel par le *copyright* s'organise avec cohérence par l'application rigoureuse des principes fondateurs de cette protection. Mais cette protection est-elle véritablement adaptée à la réalité sociologique et technique? Cette protection du logiciel trouve-t-elle véritablement une justification et des fondements dans la philosophie de la propriété incorporelle?

3. Mise à l'épreuve et justifications de cette protection

La protection du logiciel par le *copyright* est largement critiquée, notamment par le mouvement Open Source. Les partisans du logiciel libre avancent notamment que cette protection ne respecte pas les principes fondamentaux du *copyright*. Suite à de telles critiques, un retour aux théories philosophiques fondant la propriété intellectuelle semble nécessaire pour justifier la protection juridique du logiciel, et plus précisément, la protection de son créateur.

3.1 La confrontation au mouvement du logiciel

Le mouvement Open Source s'est développé à l'ouverture du marché des programmes informatiques, lorsque le partage des logiciels par les membres de la communauté scientifique a fait place à la distribution de copies non exécutables, sous la seule condition de non divulgation. Richard Stallman[35] a alors débuté une longue marche contre la protection du logiciel par le *copyright* et le droit d'auteur, en arguant que «la première étape de l'utilisation d'un ordinateur était de promettre de ne pas aider son prochain»[36] et en dénonçant l'interdiction de toute communauté coopérative. Ce mouvement de contestation prit forme dans un projet de création d'un système d'exploitation libre, compatible avec Unix, le projet GNU. Richard Stallman devint ainsi le chef de file de ce mouvement de «Free Software», animé par cette conviction que l'entraide et le travail en communauté devaient prévaloir sur les monopoles artificiels accordés par la protection du *copyright*.

35. Richard Stallman est cité par Mathias Strasser, comme le père spirituel du mouvement Open Source. M. STRASSER, *loc. cit.*, note 9.
36. http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.fr.html, dernière consultation le 08/11/2002.

Le mouvement Open Source plaide clairement pour un abandon de la protection organisée par le *copyright* et son remplacement par une liberté tant juridique que factuelle[37]. La liberté juridique consisterait à admettre les libres utilisations et modifications des logiciels, les redistributions de copies identiques ou modifiées, et à refuser les divers droits limitant leur usage et exploitation par le public, tels que les licences. Parallèlement, la liberté factuelle se traduirait par une ouverture au public du code source, habituellement jalousement gardé par le développeur du logiciel et, parallèlement, l'offre de l'étudier et le modifier. Chaque individu pourrait donc prendre part au développement du logiciel et profiter gratuitement des avancées scientifiques. Le mouvement du logiciel libre avance en effet que la protection actuelle n'est pas adaptée à la réalité technique du logiciel, pire, qu'elle n'est pas justifiée au regard des fondements du *copyright*.

En premier lieu, les adeptes de l'Open Source affirment que les notions de création et d'originalité fondant la protection ne sont pas parfaitement adaptées au développement des logiciels. En effet, la création d'un nouveau logiciel s'apparente plus à une réadaptation qu'à une création, car le développeur réorganise davantage des portions de programmes déjà existants, qu'il n'en crée[38]. L'originalité du nouveau logiciel est donc largement critiquable.

En second lieu, le mouvement Open Source soutient que le *copyright* n'assure pas une stimulation optimale de l'activité créatrice. En cas de virus informatique, le logiciel libre mobilise en effet l'attention de toute une communauté de développeurs. Tandis que la version «propriétaire»[39] d'un logiciel ne relève que de la compétence des techniciens de l'entreprise, ayant seuls accès au code source. Le mouvement Open Source est ainsi caractérisé par son efficacité et son enthousiasme à solutionner les problèmes et créer des versions de logiciels plus adaptées et efficientes.

En troisième lieu, le mouvement Open Source met en doute l'existence d'une véritable protection de l'intérêt du public par le *copyright*. Cette allégation est illustrée par quatre exemples, avec une appréciation de la notion d'intérêt du public d'importance croissante. Tout d'abord, l'intérêt du simple particulier, souhaitant con-

37. M. STRASSER, *loc. cit.*, note 9.
38. *Ibid*.
39. Expression empruntée à Richard Stallman. Voir http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.fr.html.

necter son vieil ordinateur avec son imprimante flambant neuve, est mieux protégé par un logiciel libre, que par une version «propriétaire»[40]. En effet, si l'ordinateur n'est pas formaté pour reconnaître un nouveau type d'imprimante, l'accès au code source devient indispensable à la résolution de ce problème technique. Le logiciel libre permet donc une adaptation à chaque situation particulière, protège la liberté d'opter pour le matériel informatique de son choix et contribue au maintien d'une saine concurrence.

Le mouvement Open Source œuvre ensuite dans l'intérêt économique du public. Contrairement aux allégations des firmes propriétaires et distributrices de programmes informatiques[41], le logiciel libre n'anéantirait pas *de facto* le marché du logiciel. La demande ne cesserait pas sous prétexte des possibilités de copies libres. Le développement de différents modèles de distribution peut en effet générer un marché important. Au-delà de cette viabilité économique, le logiciel libre aiguiserait une saine concurrence et anéantirait les monopoles artificiels accordés par le *copyright*. L'Open Source présente donc une alternative intéressante pour tout particulier, toute entreprise ou tout État, notamment pour des États en voie de développement. Ces pays n'auraient pas à payer le prix d'un monopole comme celui de Microsoft[42], et la flexibilité du logiciel libre contribuerait à «assurer la protection des cultures locales, le multilinguisme, le développement et la conservation de l'information»[43].

D'après le mouvement Open Source, l'ouverture des codes sources engendrerait en elle-même une augmentation de la somme de connaissances communes de l'humanité. L'augmentation des connaissances communes, par sa promesse intrinsèque d'amélioration de la condition humaine, s'inscrit évidemment dans l'intérêt du public.

40. M. STRASSER, *loc. cit.*, note 9.
41. Le «free software» conduit par Richard Stallman se confronta à de nombreuses critiques basées sur la viabilité économique du mouvement. Elle est essentiellement due à la confusion existant en anglais autour du terme «free». Il ne désigne pas ici la gratuité, mais bien la liberté. Toutefois, certains membres ont préféré le terme d'Open Source et progressivement rebaptisé le mouvement.
42. Suite à une proposition d'Avril, un groupe de travail a remis une demande de classement des logiciels libres au rang du patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, à l'occasion des journées d'échange et de promotion autour du logiciel libre, le 12 juillet dernier. http://www.uzine.net/breve1007.html, dernière consultation le 08/11/2002.
43. http://www.uzine.net/breve1007.html, dernière consultation le 08/11/2002.

Enfin, le logiciel libre se pose en fervent défenseur de la liberté de l'homme. Lawrence Lessig affirme en effet que le code, incarnant une des quatre contraintes régissant les comportements sociaux[44], au même titre que la loi, la norme sociale et le prix, incarne désormais la loi, dans le contexte du logiciel. Les développeurs, en codant des systèmes de sécurité dans des cartouches de jeux notamment, s'arrogent un contrôle sur l'utilisation de leur création et une protection plus importante que celle initialement prévue par le *copyright*. Partant du principe que le code incarne la loi des programmes informatiques, Lessig s'interroge sur la transparence des logiciels dont le code source est jalousement gardé. Ces programmes dissimulent en effet l'ensemble de ses procédures et apparaissent donc comme un ennemi potentiel de la liberté de l'homme. L'intérêt du public semble, par conséquent, se trouver davantage dans la solution de l'Open Source que dans la protection du *copyright*.

L'Open Source, au moyen d'arguments pertinents, met à l'épreuve la justification de la protection du logiciel par le *copyright*. Cette protection n'apparaît donc plus aussi évidente que peut l'être un régime juridique établi. Il est nécessaire de revenir aux théories philosophiques proposées pour fonder le *copyright*, pour déterminer la pertinence de sa justification.

3.2 La justification par les thèses fondatrices de la propriété intellectuelle

Le logiciel est sous la protection du système de propriété intellectuelle. L'existence de cette propriété intellectuelle, distincte de la propriété dite tangible, se justifie par la notion d'exclusivité des droits. L'objet du droit de propriété intellectuelle peut en effet être partagé entre un nombre important de sujets de droit sans que sa valeur en soit diminuée, tandis que l'objet du droit de propriété dite tangible s'en trouverait altéré[45]. La propriété intellectuelle est fondée sur différentes théories, s'apparentant soit aux droits économiques, soit aux droits moraux[46]. Ces deux fondements basent les deux systèmes de protection occidentaux, le droit d'auteur et le *copyright*, et justifient leurs différences[47].

---

44. L. LESSIG, «The Law of the Horse: What Cyberlaw might teach», (1999) 113 *Harvard Law Review* 501.
45. M. STRASSER, *loc. cit.*, note 9.
46. S. HANDA, *Copyright Law in Canada*, Markham, Butterworths, 2002, p. 66.
47. *Supra*, p. 4.

Le système américain se fonde sur une conception essentiellement économique de la propriété intellectuelle, même si la ratification de la Convention de Berne a impliqué l'acceptation de quelques notions de droit moral. La clause 8 de la Constitution américaine donne en effet pouvoir au Congrès de promouvoir le progrès des sciences et des Arts utiles, en accordant un droit exclusif aux auteurs et inventeurs sur leurs œuvres et découvertes[48]. Par conséquent, l'étude des justifications philosophiques de la protection du logiciel par le *copyright* s'attachera aux arguments de la théorie économique, mais aussi particulièrement, à la théorie du labeur et de la récompense («labor and dessert»).

La théorie du labeur et de la récompense, soutenue à l'origine par John Locke, établit que le droit de propriété sur un bien revient à l'homme qui l'a créé à la sueur de son front[49]. Un individu n'a pas de droit, excepté les droits sur son propre corps et son propre travail. Cette théorie est fondée sur la loi positive, fortement marquée par l'existence de Dieu. Dieu a accordé aux hommes la maîtrise de leur propre corps et, ainsi, le choix de travailler. Le produit du travail est donc analysé comme une extension du corps humain et relève, selon la volonté de Dieu, de la maîtrise de son créateur[50]. Dès que le travail intervient, un droit de propriété apparaît et la libre disposition du public est condamnée. Locke a toutefois intégré une double condition[51]: le bien ne peut échapper au domaine public que s'il est suffisant et si l'application commerciale demeure à la disposition de tous. Cette théorie se traduit, dans le domaine de la propriété intellectuelle, en accordant au créateur un droit exclusif sur son œuvre, tout en enrichissant la connaissance commune de l'humanité. Elle a longtemps influencé la protection du *copyright*. La théorie du «sweat-of-the-brow» établissait que la dépense de temps et d'efforts était une raison suffisante pour obtenir la protection du *copyright*[52]. Bien que la jurisprudence considère désormais que le simple travail n'est plus pertinent pour justifier la propriété intellectuelle, la théorie a tout de même marqué les fondements de cette protection[53].

48. U.S. CONST., Art. I, § 8, cl. 8.
49. S. HANDA, *ibid*, note 46, p. 87.
50. J. LOCKE, *Second Treatise of Government*, Cambridge, Hackett publishing Co, 1980, [première publication en 1690].
51. G.P. MILLER, «Economic Efficiency and the Lockean Proviso», (1987) 10 *Harv. J.L. & Pub. Pol'y* 405.
52. *Feist Publications Inc.* c. *Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340, 350 (1991), *loc.cit.*, note 15.
53. M. STRASSER, *loc. cit.*, note 9.

Cette théorie est pourtant facilement critiquable. Locke n'a en effet jamais précisé que son raisonnement s'appliquait aux biens immatériels et à la propriété intellectuelle. L'acte d'appropriation et les conditions de suffisance et de non-gaspillage, tels qu'ils sont décrits par l'auteur, ne semblent pas adaptés à cette catégorie particulière de biens. Considérer l'acte de travail comme un acte d'identification de l'invention ou de l'expression de l'idée, au sens commun de biens incorporels, apparaît en effet très artificiel[54]. Il paraît de même peu probable d'épuiser le stock d'idées susceptibles d'être exploitées. Le raisonnement de Locke semble donc être un argument fragile pour s'opposer aux revendications du mouvement Open Source. Il est donc nécessaire de rechercher des justifications à la protection du logiciel par le *copyright*, au sein d'autres théories.

La théorie économique s'appuie sur le principe que chaque individu est un acteur économique rationnel qui cherche à maximiser la richesse et que les normes juridiques sont entièrement dictées par ce souci d'efficience. Richard Posner[55] fonde cet objectif d'optimisation des richesses sur la rareté des ressources et leur exclusivité d'utilisation. Seule une libre et saine concurrence sur le marché, où se rencontrent l'offre et la demande attachées à ces biens tangibles, assure la meilleure optimisation des richesses. Mais les droits de propriété intellectuelle n'étant pas caractérisés par cette exclusivité, une adaptation de la théorie s'avère profondément nécessaire. La loi doit mettre en place des mécanismes de justes récompenses, stimulant la création de l'auteur. La faiblesse de l'œuvre consiste dans la possibilité de la dupliquer sans altérer sa structure et sans engager de frais substantiels. La solution consiste donc à maîtriser les copies exécutées de l'œuvre, sans condamner la concurrence. En pratique, l'application de la théorie utilitaire aux droits de propriété intellectuelle se traduit par un monopole accordé à l'auteur, limité à l'expression d'une idée et à une période prédéterminée[56]. À l'expiration de ce monopole, les droits tombent dans le domaine public et l'œuvre peut donc être reproduite sans frais. La théorie utilitaire défend donc l'idée d'un équilibre nécessaire entre le remboursement de l'auteur et la stimulation de la créativité. Or, cet équilibre s'avère être la base même du *copyright*. La protection du

54. P. DRAHOS, *A philosophy of Intellectual Property*, Darmouth, Aldershot, 1996, p. 49.
55. R.A. POSNER, «The Economic Approach of Law», (1975) 53 *Tex. L. Rev*. 758.
56. R.E. MEINERS et R.J. STAFF, «Patents, *Copyright*s, and Trademarks: Property or Monopoly», (1990) 13 *Harv. J.L. & Pub. Pol'y* 911, 913.

logiciel par le *copyright* semble donc largement justifiée par la théorie utilitaire. Soutenue par des principes généraux, cette protection prend davantage de profondeur et apparaît moins artificielle ou inadaptée.

Toutefois, la théorie utilitaire semble perdre de sa pertinence lorsqu'on la confronte aux arguments du logiciel libre. Les théories utilitaires et Open Source s'accordent en effet sur l'affirmation qu'une saine concurrence est la condition indispensable à la stimulation de la création. Mais elles diffèrent sur leurs approches de cette libre et saine concurrence. Les partisans soutiennent ainsi que le logiciel libre, en abolissant les monopoles artificiels créés par les brevets et le *copyright*, aiguise l'équilibre naturel du jeu de l'offre et de la demande et stimule les activités inventives et économiques. Au contraire, la théorie utilitaire affirme que seule un juste remboursement de l'auteur est susceptible d'encourager la créativité, développer une activité économique viable et établir une saine concurrence. Ces deux raisonnements semblent fondés. Seule l'abolition de la protection des logiciels par le *copyright* et une observation de vingt ans permettraient peut-être d'établir avec certitude l'exactitude de l'une ou l'autre de ces théories [...].

4. Conclusion

Malgré les critiques virulentes du mouvement Open Source, la protection du logiciel par la propriété intellectuelle se justifie au regard de la théorie utilitaire. La protection particulière par le *copyright* est, elle aussi, fondée, car elle instaure un juste équilibre entre l'intérêt du créateur, en prévoyant une juste compensation par l'octroi d'un monopole temporaire limité à l'expression de l'idée, et l'intérêt du public, en assurant la liberté des idées et la stimulation de la création. Bien que la protection du logiciel par la propriété intellectuelle apparaisse artificielle, du fait de son assimilation à toute autre création littéraire et artistique, elle s'appuie sur des principes solides visant la liberté de la création. Les partisans affirment pourtant que cette protection ne contribue pas suffisamment à cette liberté des idées et s'avère donc inadaptée à la nature technique du logiciel.

Mais une pire menace plane déjà sur le logiciel et la liberté de ses développeurs: le brevet. Cette protection accorderait un monopole sur des séquences entières d'algorithmes et anéantirait en

grande partie les possibilités de développement libre de logiciels. Cette menace est pourtant déjà une réalité aux États-Unis et au Japon et est au centre d'un débat passionné en Europe. Cette protection par le brevet, largement inspirée par des lobbys de grosses entreprises, relève plus de la volonté d'assurer une rentabilité économique que du souci de protéger la liberté des idées. Mais tout excès appelle la réponse d'un régulateur. Reste à choisir entre le monopole de Microsoft et son activité de lobbying, et la communauté Open Source et son idéologie coopérative.

Vol. 16, nº 1

Enregistrements de dessins industriels: un survol

Daniel S. Drapeau*

1. Introduction 255

2. L'enregistrement 256

2.1 Ce pour quoi un enregistrement peut être obtenu . . . 256

2.1.1 Qu'est-ce qu'un «dessin»? 256

2.1.2 Un seul dessin par enregistrement: variantes 256

2.1.3 Ce qui ne peut être le sujet d'un enregistrement 259

2.1.4 Le critère de l'originalité 259

2.1.5 Composantes d'une demande d'enregistrement 264

2.1.5.1 Esquisse ou photographie du dessin 264

© Daniel S. Drapeau, 2003.

* Daniel S. Drapeau est associé du cabinet d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce Ogilvy Renault S.E.N.C.

2.1.5.2 Description du dessin 265

2.1.5.3 Déclaration du requérant. 266

2.2 Qui peut demander l'enregistrement d'un dessin industriel? 266

2.3 Délai pour déposer une demande d'enregistrement . . 267

3. Étendue de la protection conférée par un enregistrement . 268

3.1 Droit conféré. 268

3.2 Test de contrefaçon 268

3.3 Action en contrefaçon 273

4. Interrelation entre l'enregistrement de dessin industriel et le droit d'auteur 273

4.1 Un objet utilitaire reproduit à plus de 50 exemplaires? Seul l'enregistrement de dessin industriel peut être utile! 274

4.2 Exceptions où le droit d'auteur peut être invoqué . . . 275

5. Conclusion. 277

1. Introduction

Dans l'ombre de ses confrères mieux connus de la propriété intellectuelle, l'enregistrement de dessin industriel est un moyen unique de protéger les caractéristiques visuelles d'un objet fini en ce qui touche la forme, la configuration, le motif ou la décoration.

La méprise entourant la *Loi sur les dessins industriels*[1] (ci-après: la «*Loi*») provient peut-être du fait que son régime peut parfois être cumulé avec celui d'autres lois, comme les lois sur les marques de commerce, le droit d'auteur et les brevets.

Offrant une protection de plus courte durée que les autres droits de propriété intellectuelle, la *Loi* ne semble pas avoir retenu l'attention des plaideurs. En effet, hormis certaines décisions rendues par la Commission d'appel des brevets (ci-après: la «Commission») tranchant sur des objections à l'enregistrement, il y a fort peu de décisions au fond de la Cour fédérale, laquelle jouit d'une compétence concurrente avec les cours provinciales en matière de contrefaçon[2], mais qui est pourtant le seul tribunal compétent en ce qui à trait aux questions de validité d'enregistrements de dessins industriels[3]. Ainsi, le plaideur aura avantage à jeter un coup d'œil sur les précédents britanniques.

Ce qui suit est un survol illustré du régime que prévoit la *Loi* et de la jurisprudence qui s'y rapporte depuis les derniers amendements substantiels qui y ont été apportés en 1993. Nous y traiterons notamment des conditions d'obtention d'un enregistrement, de l'étendue de la protection d'un enregistrement et de l'interrelation entre la *Loi* et la *Loi sur le droit d'auteur*[4].

---

1. L.R.C. (1985), ch. I-9.
2. Art. 15.2 de la *Loi*.
3. Art. 22(4) de la *Loi*.
4. L.R.C. (1985), ch. C-42.

En terminant, l'auteur souhaite indiquer au lecteur qu'à une exception près, les traductions de citations tirées de la jurisprudence sont les siennes, celles-ci n'ayant pas fait l'objet d'une publication dans les deux langues officielles.

2. L'enregistrement

Contrairement aux marques de commerce et aux droits d'auteur, dont l'existence est indépendante de l'enregistrement, le dessin industriel est similaire au brevet en ce que le droit qu'il confère à son titulaire naît avec l'enregistrement émis par le gouvernement canadien, ou plus précisément par le Bureau des dessins industriels. Voici les principales indications concernant l'obtention d'un enregistrement de dessin industriel.

2.1 Ce pour quoi un enregistrement peut être obtenu

2.1.1 Qu'est-ce qu'un «dessin»?

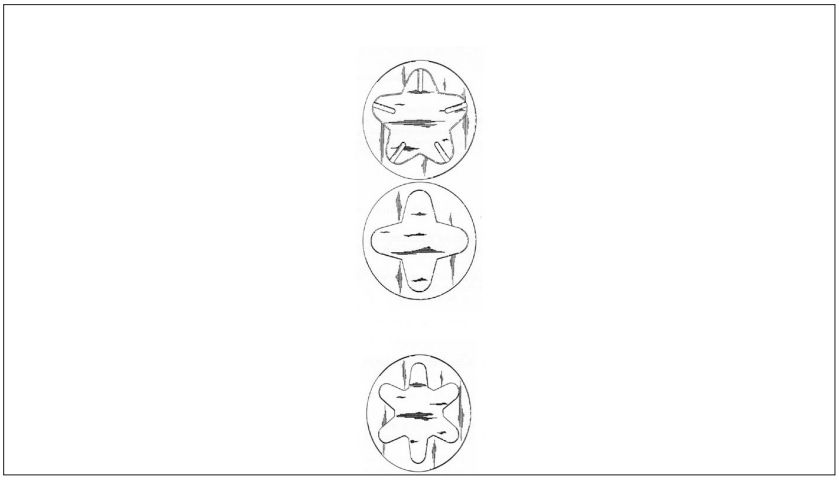
Tout d'abord, il convient de définir ce qu'est un dessin, à savoir les caractéristiques (ou leur combinaison) visuelles d'un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif et les éléments décoratifs, lesquelles sont appréciées uniquement «de visu». Cette définition se trouve à l'article 2 de la *Loi*.

2.1.2 Un seul dessin par enregistrement: variantes

Le paragraphe 10(1) du *Règlement sur les dessins industriels*[5] (ci-après: le «*Règlement*») prévoit qu'une demande d'enregistrement ne doit viser qu'un seul dessin, s'appliquant à un seul objet ou ensemble, ou des variantes. Ainsi, en vertu du paragraphe 10(2) du *Règlement*, une demande qui vise plus d'un dessin doit être limitée à un seul dessin. En revanche, l'enregistrement de dessin industriel peut s'étendre à des variantes d'un même dessin. Il importe donc de déterminer ce qu'est une variante, question sur laquelle la Commission a eu l'occasion de se pencher dans l'affaire *Re: Indus-*

5. C.R.C., c. 964.

trial Design Application No. 1998-0950[6] qui concernait le dessin d'un brûleur dont le dessin est reproduit ci-dessous:

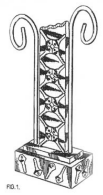


Ledit brûleur comportait des doigts espacés, avec des côtés convergents et des bouts extérieurs arrondis, qui s'étendent vers l'extérieur depuis le centre. En concluant que les trois figures ci-dessus constituent des variantes d'un seul et même dessin et peuvent donc faire l'objet d'un unique enregistrement, la Commission a mentionné que:

> La seule caractéristique que l'on peut voir dans la figure 1 est la forme de cinq doigts dans un cercle. À son extrémité interne, chaque doigt est très large (comparativement à sa longueur) et rétrécit en un bout arrondi. Dans la figure 7, la seule caractéristique du dessin est la forme constituée de quatre doigts. À son extrémité interne, chaque doigt est très large (comparativement à sa longueur) et rétrécit en un bout arrondi. D'une manière similaire, la figure 11 montre une forme constituée de six doigts fuselés qui ont des bouts arrondis. Le Commission est d'avis qu'en raison de leurs similarités significatives, les trois versions du dessin montrées dans la demande devraient être considérées comme étant des variantes d'un même dessin et devraient faire l'objet d'un seul enregistrement.[7]

6. (2001), 14 C.P.R. (4th) 213 (Comm. d'app. des brevets).
7. *Ibid.*, p. 216.

Si des variantes peuvent coexister dans une même demande, il n'en va pas de même des descriptions cumulatives ou alternatives. La Commission a d'ailleurs dû se pencher sur cette question dans l'affaire *Re: Industrial Design Application No. 1997-1768*[8], où elle a jugé incorrecte la description qui suit et ainsi refusé d'enregistrer le dessin qui était le sujet de la demande d'enregistrement:

> «le dessin comporte les caractéristiques de forme, configuration, motif, *et* de décoration *et toute combinaison de ces* caractéristiques de la sculpture montrée dans le dessin ci-joint»
>
> 

La Commission est arrivée à cette conclusion au motif que ladite description couvrait plus d'un dessin puisqu'elle visait toutes les combinaisons des caractéristiques de forme, configuration, motif et décoration de la sculpture qui faisait l'objet de la demande plutôt que de se limiter à la combinaison unique de ces caractéristiques telle que montrée dans le dessin. Ce faisant, la Commission a suggéré des exemples de descriptions qui auraient reçu son aval, soit:

- «Le dessin est constitué des caractéristiques visuelles de l'ensemble de la sculpture telle que montrée dans le dessin ci-joint».

- «Le dessin est constitué de la caractéristique visuelle de l'ensemble de la sculpture montrée dans le dessin ci-joint, que ces caractéristiques soient celles de la forme, de la configuration, de la décoration ou du motif ou une combinaison de l'une ou l'autre de ces caractéristiques».

8. (1999) 3 C.P.R. (4th) 254 (Comm. d'app. des brevets),

2.1.3 Ce qui ne peut être le sujet d'un enregistrement

L'article 5.1 de la *Loi* prévoit que les caractéristiques[9] résultant uniquement de la fonction utilitaire d'un objet utilitaire ne peuvent être le sujet d'un enregistrement de dessin industriel. Il en va de même des méthodes ou principes de réalisation d'un objet. Ceci étant dit, si la fonction utilitaire d'un objet est brevetée, il est néanmoins possible d'obtenir un enregistrement de dessin industriel en ce qui a trait aux caractéristiques visuelles de l'objet.

2.1.4 Le critère de l'originalité

Tel qu'on peut le constater des dispositions de la *Loi* et de la jurisprudence, le critère de l'originalité d'un dessin industriel constitue un intéressant mélange de notions de droit des brevets et de droit des marques de commerce. Tout d'abord, ce critère est lui-même à saveur de brevet, tandis que le test de la mémoire imparfaite élaboré par la jurisprudence pour sa mise en application a des résonances de droit des marques de commerce.

En effet, l'alinéa 4(1)b) de la *Loi* prévoit qu'aucune personne autre que le premier propriétaire[10] ne doit avoir fait emploi du dessin au moment où le premier propriétaire en a fait le choix[11]. Par ailleurs, le paragraphe 6(1) de la *Loi* interdit également l'enregistrement d'un dessin qui est identique ou qui porte à confusion avec un dessin déjà enregistré. De plus, tel qu'il a été décidé par la Commission dans l'affaire *Re: Industrial Design Application No. 1997-0381*[12], l'originalité peut s'apprécier en regard de dessins non enregistrés[13], et ce, en raison du paragraphe 7(3) de la *Loi*:

---

9. Dans l'affaire *Re LTI Corp. Industrial Design Application 1998-2466*, (2003) 25 C.P.R. 256 (Comm. d'app. des brevets), p. 259-261, la Commission a précisé qu'avant de refuser l'enregistrement d'un dessin en raison de l'article 5(1) de la Loi, il doit être démontré que ce sont bien toutes les caractéristiques du dessin qui résultent uniquement de la fonction utilitaire de l'objet utilitaire.
10. Le premier propriétaire est défini au paragraphe 12(1) de la *Loi* comme étant l'auteur ou la personne pour laquelle l'auteur a exécuté le dessin pour contrepartie à titre onéreux.
11. Pour ce qui est d'un dessin que le premier propriétaire aurait lui-même rendu public, l'alinéa 6(3)a) de la *Loi* accorde à ce dernier un sursis d'un an entre la date de première publication du dessin et la date limite pour le dépôt de la demande d'enregistrement dudit dessin.
12. (2002), 21 C.P.R. (4th) 339 (Comm. d'app. des brevets).
13. Pour une discussion concernant l'art antérieur provenant de l'Internet, voir l'affaire *Re Industrial Design Application No. 1998-2666*, (2003) 25 C.P.R. 373 (Comm. d'app. des brevets), p. 376-377. Compte tenu des changements fréquents qui peuvent être apportés à une page web, il peut s'avérer difficile d'établir le contenu de celle-ci ainsi que sa date de publication lorsque vient le moment d'en faire la preuve. Dans cette affaire, la Commission a tranché que la date

La Commission est d'avis que le refus de l'examinateur est fondé sur l'article 6(2) de la *Loi* lequel prévoit que:

> Le ministre peut refuser, sauf appel au gouverneur en conseil, d'enregistrer les dessins qui ne lui paraissent pas tomber sous le coup des dispositions de la présente partie, ou tout dessin contraire à la morale ou l'ordre public.

L'article 7(3) de la *Loi*, qui apparaît dans la même partie (c'est-à-dire la Partie I de la *Loi*) se lit comme suit:

> En l'absence de preuve contraire, le certificat est une attestation suffisante du dessin, de son originalité, du nom du propriétaire, du fait que la personne dite propriétaire est propriétaire, de la date et de l'expiration de l'enregistrement, et de l'observation de la présente loi.

L'article 7(3) stipule que le certificat d'enregistrement est une attestation de l'originalité du dessin. Comme l'a mentionné le requérant, ceci signifie que le dessin doit être original pour que l'enregistrement puisse être émis.[14]

Selon l'arrêt *Clatworthy & Son Ltd.* c. *Dale Display Fixtures Ltd*[15], la détermination de la confusion possible entre un dessin dont l'enregistrement est demandé et un dessin d'art antérieur tourne sur l'existence (ou l'absence) de différences substantielles entre ceux-ci. Plus récemment, la Commission est venue préciser dans l'affaire *Industrial Design Application No. 1996-0991*[16] que le test à appliquer pour déterminer l'existence de ces différences est celui de la mémoire imparfaite plutôt qu'une comparaison des dessins côte à côte. Voici les dessins qui faisaient l'objet de ce litige:

L'art antérieur Enregistrement nº 75157	Demande d'enregistrement de dessin industriel nº 1996-0991

d'un dessin d'art antérieur trouvé sur l'Internet était la date à laquelle la page web sur laquelle il apparaissait avait été modifiée pour la dernière fois. La Commission a précisé que cette date pouvait être vérifiée en employant l'outil de recherche WAYBACKMACHINE qu'on retrouve sur le site www.archive.org.

14. *Ibid.*, p. 344. Sur ce point, voir également *Re LTI Corp. Industrial Design Application 1998-2466*, *supra*, note 9, p. 261-263.
15. [1929] R.C.S. 429, 433 (C.S.C.).
16. (2000), 5 C.P.R. (4th) 317 (Comm. d'app. des brevets).

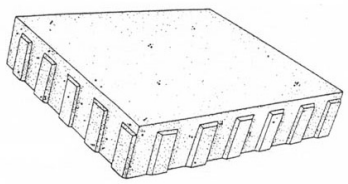
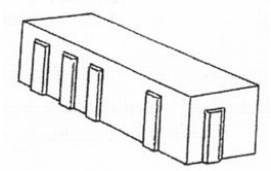
Nonobstant les similarités substantielles des deux robinets, le requérant argumentait que les différences entre ceux-ci étaient clairement visibles lorsque les deux dessins étaient superposés. La Commission a rejeté cet argument et a plutôt appliqué le test de la mémoire imparfaite (savoir l'impression générale qui se dégage chez le consommateur qui a connaissance des deux dessins mais qui ne les compare pas côte à côte). Compte tenu du fait que les différences entre les deux dessins étaient minimes, la Commission a refusé d'enregistrer le dessin du requérant et a mentionné que:

> En regardant le dessin qui fait l'objet de la présente demande, l'œil remarque immédiatement la courbe du bec du robinet et ensuite la forme de la circonférence intérieure du robinet (c'est-à-dire la portion intérieure aplatie du tube circulaire). On remarque ensuite la base du bec du robinet dont le collet a un diamètre plus large. En examinant le dessin montré dans l'enregistrement nº 75157, on remarque les mêmes caractéristiques, nommément la courbe du bec du robinet, la portion aplatie à l'intérieur de la courbe du robinet et le collet qui reçoit la base du bec. Ce sont les similarités entre les deux dessins qui sont marquantes. Nous ne sommes pas convaincus que le dessin qui fait l'objet de la présente demande représente une nouveauté par rapport à ce qui existe déjà. Les différences identifiées par le requérant ne sont visibles que si les deux dessins sont comparés côte à côte. D'ailleurs, dans sa réponse du 26 octobre 1998, le requérant a superposé la figure 6 de la présente demande sur la figure 3 de l'enregistrement nº 75157 afin d'illustrer les différences dans la courbe des deux robinets. Puisque ce n'est qu'une telle comparaison qui révèle ces différences, la Commission n'est pas persuadée que ces différences sont substantielles. Sur ce point, la Commission prend note que les tribunaux ont mis en garde contre une comparaison côte à côte de dessins (voir *Vess Jones* c. *Teichman*, (1930) Ex. C.R. 103, 105) et ceux-ci ont généralement accepté que le test de la mémoire imparfaite s'applique aux affaires de dessins industriels (voir *Sommer Allibert* c. *Fair Plastics*, (1978) R.P.C. 599, p. 624).[17]

En appliquant le test de la mémoire imparfaite, il ne faut pas perdre de vue que l'originalité d'un dessin et les différences entre le dessin dont l'enregistrement est demandé et l'art antérieur sont

17. *Ibid.*, p. 320-321.

évaluées dans le cadre de l'objet auquel le dessin est appliqué. Ainsi, de petites différences sont plus significatives lorsqu'il est question d'un objet dont les caractéristiques sont dictées par sa fonction utilitaire. Tel fut le cas dans l'affaire *Industrial Design Application No. 1997-2244*[18], où la Commission a permis l'enregistrement d'un dessin d'une pierre de pavé uni qui ne se distinguait de l'art antérieur que par l'espacement des saillies sur son contour. Voici les dessins qui faisaient l'objet de cette décision:

Art antérieur Enregistrement de dessin industriel nº 63067	Demande d'enregistrement de dessin industriel nº 1997-2244
	

En évaluant les différences entre les deux dessins, la Commission a estimé que lorsque la forme d'un objet est dictée par sa fonction utilitaire, une petite différence, tel l'espacement entre des saillies, peut parfois être suffisante pour établir l'originalité d'un dessin:

> L'objet montré dans la présente demande est une pierre de pavé uni qui comporte une surface supérieure et des côtés aplatis et rectangulaires. La surface inférieure de cette pierre est présumément rectangulaire et aplatie. Il s'agit là d'une forme très simple, laquelle est identique à la forme de la pierre de pavé uni dont le dessin fait l'objet de l'enregistrement de dessin industriel 63067. Ces caractéristiques sont dictées par la fonction utilitaire de la pierre et il y a peu d'ajouts qui peuvent y être faits au niveau de son dessin. Pour cette raison, l'attention du regard est immédiatement attirée sur toute caractéristique additionnelle de la pierre. Ainsi, même une différence minime dans ces caractéristiques additionnelles peut devenir importante. En regardant l'art antérieur, l'œil est immédiatement

18. (2001), 14 C.P.R. (4th) 59 (Comm. d'app. des brevets).

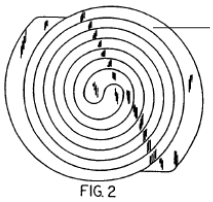
> attiré par les saillies sur les côtés de la pierre, lesquelles sont équidistantes. En regardant le dessin qui fait l'objet de la présente demande, l'œil remarque les saillies, mais aussi le fait que l'espacement entre celles-ci n'est pas égal. Ainsi la Commission est d'avis qu'il y a des différences claires et substantielles entre le dessin de la pierre montrée dans l'enregistrement de dessin industriel nº 63067 et le dessin montré dans la présente demande. Ces différences suffisent pour permettre l'enregistrement de la présente demande [...].[19]

Plus récemment, dans l'affaire *Re Industrial Design Application No. 1997-0381*[20], la Commission a permis l'enregistrement du dessin d'une spirale combustible pour repousser les insectes, estimant que celui-ci était original par rapport à une spirale que le même requérant avait commercialisée antérieurement, mais pour laquelle il n'avait pas obtenu d'enregistrement de dessin industriel, le tout au motif que la spirale faisant l'objet de la demande d'enregistrement:

- est d'une épaisseur progressive, alors que la spirale antérieure est d'une épaisseur constante; et

- se termine par des bouts parallèles, coupés à angle droit tandis que la spirale antérieure se termine par des bouts légèrement arrondis.

Voici les dessins qui faisaient l'objet de cette affaire:

Art antérieur	Demande d'enregistrement de dessin industriel nº 1997-0381
	 FIG. 2

19. *Ibid.*, p. 62-63. Toutefois, avant d'argumenter que les caractéristiques de l'objet sont dictées par sa fonction utilitaire et que des différences mineures suffisent ainsi à distinguer son dessin de l'art antérieur, le demandeur devra s'assurer que les caractéristiques de l'objet ne peuvent prendre une forme autre que celle de son dessin et de l'art antérieur: *Re Industrial Design Application No. 1998-2666*, *supra*, note 13, p. 378-379.
20. (2002), 21 C.P.R. (4th) 339 (Comm. d'app. des brevets).

2.1.5 Composantes d'une demande d'enregistrement

Le paragraphe 4(1) de la *Loi* énumère les diverses composantes d'une demande d'enregistrement de dessin industriel, lesquelles sont les suivantes.

2.1.5.1 Esquisse ou photographie du dessin

Le paragraphe 13(3) du *Règlement* prévoit que cette esquisse ou photographie[21] doit montrer les caractéristiques du dessin de façon claire et exacte. Par ailleurs, le paragraphe 13(4) du *Règlement* vient préciser que toutes les vues sur une esquisse ou une photographie doivent:

- montrer l'objet sur lequel le dessin s'applique;
- montrer l'objet seul;
- être à une échelle suffisante pour être claires et évidentes[22]; et
- se prêter à la reproduction claire en multiples exemplaires par photographie, par procédés électrostatiques, par impression offset de photos ou par microfilmage.

Note sur l'usage de lignes d'interruption. Il peut arriver qu'un dessin comporte des lignes d'interruption. D'ailleurs, la pratique du Bureau des dessins industriels est de restreindre l'utilisation des lignes d'interruption ou de pointillés à des articles de dimensions non déterminées comme, par exemple, des tuyaux ou du papier peint (dont la dimension finale n'est déterminée que lorsqu'ils sont coupés au moment de l'achat). Or, la Commission a eu l'occasion de se pencher sur l'emploi de lignes d'interruption sur un objet de dimension déterminée, soit un tournevis, dans l'affaire *Re Industrial Design Application No. 1998-2348*[23]. Voici le premier des dessins de la demande auxquels l'examinateur s'est objecté au motif que ceux-ci employaient des lignes d'interruption sur un objet d'une dimension déterminée:

21. Il est à noter que l'esquisse ou la photographie ne peuvent être remplacées par un échantillon de l'objet sur lequel porte le dessin: *Re LTI Corp. Industrial Design Application 1998-2466*, *supra*, note 9, p. 263.
22. Dans l'affaire *Re LTI Corp. Industrial Design Application 1998-2466*, *supra*, note 9, p. 263, la Commission a précisé que l'échelle du dessin est un facteur auquel le demandeur doit porter attention dans le cadre de la rédaction de sa demande d'enregistrement.
23. (2002), 14 C.P.R. (4th) 63 (Comm. d'app. des brevets).

En appel de cette décision, la Commission des brevets a déterminé que l'emploi de lignes d'interruption sur la tige d'un tournevis ne constituait pas un empêchement à l'enregistrement d'un dessin industriel, puisque la longueur de celui-ci ne faisait pas partie du dessin revendiqué (*i.e.*, toutes les caractéristiques originales du dessin revendiqué se trouvaient dans la poignée dudit tournevis qui, elle, ne comportait aucun ligne d'interruption).

2.1.5.2 Description du dessin

L'alinéa 9(2)c) du *Règlement* prévoit que la description du dessin doit en identifier les caractéristiques. D'ailleurs, la Commission a déjà déterminé, dans l'affaire *Re: An application for an industrial design registration for a toy loader*[24], que l'étendue du monopole conféré par l'enregistrement de dessin industriel est déterminée par le dessin et la description revus conjointement:

> Afin de déterminer la nature précise du dessin, il convient de se référer à la description et aux esquisses, lesquelles servent conjointement à distinguer le dessin. Ainsi, la description ne doit pas obligatoirement contenir une description du dessin dans ses moindres détails.[25]

Il résulte de ceci un dilemme que la Cour d'appel d'Angleterre n'a pas manqué de signaler dans l'affaire *Sommer Allibert (U.K.) Limited* c. *Fair Plastics Limited*[26], savoir une description trop large, qui pourrait permettre d'obtenir un monopole plus étendu, offre également à un éventuel défendeur un plus grand éventail de caractéristiques dont il peut se prévaloir pour tenter de distinguer son propre dessin. La Cour a ainsi expliqué ce dilemme:

> Le but de la description est d'attirer l'attention à la composante ou aux composantes du dessin qui sont originales et qui peuvent permettre au requérant d'obtenir un enregistrement. Cette description est importante puisqu'elle définit l'étendue du monopole revendiqué. Quoique la Cour n'est pas tenue de prendre pour acquis que cette description est exacte, elle empêche le titulaire d'étendre son monopole en niant, une fois son enregistrement obtenu, l'originalité des caractéristiques qu'il a identi-

24. (1975) 36 C.P.R.(2d) 234 (Comm. d'app. des brevets).
25. *Ibid.*, p. 244. Voir également *Re LTI Corp. Industrial Design Application 1998-2466*, *supra*, note 9, p. 262.
26. [1987]) R.P.C. 599 (C.A. Angl.); pour un compte rendu de cet arrêt, voir ci-après, au point 03.2.

> fiées en caractérisant celles-ci comme étant immatérielles. Le rédacteur de la description des caractéristiques originales d'un dessin peut ainsi parfois être confronté au dilemme suivant: Il peut souhaiter formuler cette description d'une manière large, de telle sorte que le titulaire ne soit pas limité quand viendra le temps d'établir les caractéristiques de l'article qui devront être considérées pour déterminer l'étendue de son monopole. D'un autre côté, l'absence d'une telle indication d'originalité, tout en ouvrant la porte à une telle liberté, l'ouvre tout aussi grande pour une éventuelle attaque. En effet, un défendeur, tout en reproduisant certaines caractéristiques du dessin, peut également soulever les différences de forme et de configuration entre son objet et l'enregistrement et argumenter que ces différences, individuellement ou collectivement, distinguent son objet de l'enregistrement d'une manière substantielle.[27]

2.1.5.3 Déclaration du requérant

Le requérant doit également déclarer qu'à sa connaissance, personne d'autre que le premier propriétaire du dessin n'en faisait usage lorsque celui-ci en a fait le choix.

2.2 Qui peut demander l'enregistrement d'un dessin industriel?

En vertu de l'article 4 de la *Loi*, le premier propriétaire, que le paragraphe 12(1) de la *Loi* définit comme étant soit l'auteur du dessin ou la personne pour laquelle l'auteur a exécuté le dessin pour contrepartie à titre onéreux, peut déposer une demande en vue de l'enregistrement de son dessin industriel[28]. Cependant, depuis le 9 juin 1993, les cessionnaires[29] des droits du premier propriétaire peuvent déposer une demande d'enregistrement pour le dessin industriel du premier propriétaire L'affaire *Milliken & Co.* c. *Interface Flooring Systems (Canada) Inc.*[30] donne un bon exemple de l'impact

27. *Ibid.*, p. 619-620.
28. Par ailleurs, le paragraphe 4(2) de la *Loi* prévoit que si une demande d'enregistrement est déposée par quelqu'un d'autre que le propriétaire, celle-ci est réputée avoir été déposée par le propriétaire (si la preuve du titulariat du propriétaire est établie).
29. En vertu du paragraphe 13(1) de la *Loi*, les cessions ne peuvent être effectuées que par écrit, qu'il s'agisse d'un dessin qui fait l'objet d'un enregistrement ou non. Pour ce qui est des cessions effectuées après le dépôt d'une demande, celles-ci doivent être enregistrées.
30. (1994), 55 C.P.R. (3d) 30 (C.F.); confirmé (2000), 5 C.P.R. (4th) 209 (C.A.F.), par. 4.

de cet amendement à la *Loi*. Dans cette affaire, *Milliken & Co.*, un cessionnaire de l'auteur, avait obtenu un enregistrement de dessin industriel *avant 1993*. Poursuivie en contrefaçon, Interface Flooring Systems (Canada) Inc. contesta la validité de cet enregistrement au motif que ce dernier n'avait pas été obtenu par le premier propriétaire. La Cour accepta l'argument d'Interface, ajoutant que le premier propriétaire, savoir l'auteur, aurait dû obtenir l'enregistrement de dessin industriel, lequel aurait ensuite pu être cédé à Milliken.

2.3 Délai pour déposer une demande d'enregistrement

L'alinéa 6(3)a) de la *Loi* prévoit que celui qui souhaite obtenir l'enregistrement d'un dessin industriel dispose d'un délai d'un an à partir de la date de première publication du dessin[31], au Canada ou *ailleurs dans le monde*. La notion de publication d'un dessin a été discutée par la Division de chancellerie de la Haute Cour de justice d'Angleterre dans l'affaire *Sommer Allibert (U.K.) Limited* c. *Fair Plastics Limited*[32]. Dans cette affaire, *Sommer Allibert S.A. (Sommer France)* détenait un enregistrement de dessin industriel pour une chaise de jardin[33]. Sa filiale, Sommer Allibert (U.K.) Limited (Sommer U.K.), commercialisait ladite chaise au Royaume-Uni. En défense à l'action en contrefaçon instituée par ces dernières, Fair Plastics Limited (Fair Plastics) a argumenté que l'envoi dudit dessin par un employé de Sommer France à un employé de Sommer U.K. constituait une publication du dessin qui rendait l'enregistrement de celui-ci invalide. La Cour a rejeté cet argument et a déterminé que «publier» un dessin, c'est rendre celui-ci disponible au public. Ainsi une communication interne qui n'est pas destinée au public, telle celle entre Sommer France et Sommer U.K., ne constitue pas une publication.

Dans le cas d'une demande qui est déposée à l'étranger, le requérant dispose, selon les termes du paragraphe 29(1) de la *Loi*, d'un délai de 6 mois à compter du dépôt dans ledit pays étranger afin de pouvoir revendiquer et bénéficier au Canada de la date de priorité du dépôt étranger. Une telle priorité peut s'avérer utile pour surmonter une objection quant au manque d'originalité du dessin visé fondée sur l'art antérieur[34].

---

31. Dans l'affaire Re Industrial Design Application No. 1998-2666, supra, note 13, p. 377, la Commission a rappelé que l'article 6(3) de la Loi ne vise que les cas où le dessin publié est identique, et non simplement similaire, à celui qui fait l'objet de la demande d'enregistrement.
32. [1987] R.P.C. 599, 616 et 618 (Haute Cour de justice d'Angleterre – Division de chancellerie).
33. Pour le dessin de cette chaise, voir ci-après, sous 3.2.
34. Art. 20(2) du *Règlement*.

3. Étendue de la protection conférée par un enregistrement

3.1 Droit conféré

Les articles 9 à 11 de la *Loi* prévoient que l'enregistrement d'un dessin industriel confère un droit exclusif, pour une durée de 10 ans[35] à compter de la date d'enregistrement, de fabriquer, importer à des fins commerciales, vendre, louer, offrir ou exposer en vue de la vente ou de la location un objet pour lequel un dessin a été enregistré et auquel est appliqué le dessin ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci.

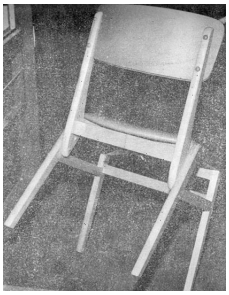
3.2 Test de contrefaçon

Le test qui doit être appliqué pour évaluer s'il y a contrefaçon d'un enregistrement de dessin industriel est énoncé à l'alinéa 11(1)a) et au paragraphe 11(2) de la *Loi*. Ainsi, l'étendue du monopole du titulaire de l'enregistrement s'étend aux dessins «ne différant pas de façon importante» du sien. Par ailleurs, afin de déterminer l'importance des différences entre le dessin du défendeur et le dessin enregistré, il peut être tenu compte de «la mesure dans laquelle le dessin enregistré est différent des dessins publiés auparavant». Ce test pour déterminer s'il y a contrefaçon, adopté en 1993[36], est similaire à celui que prévoit le *U.K. Registered Design Act*[37]. Jusqu'à ce jour, la Cour fédérale ne s'est pas prononcée sur l'interprétation de ce test de la contrefaçon. En revanche, il existe deux arrêts britanniques qui se sont penchés sur cette question, savoir les affaires *Benchairs Ltd.* et *Sommer Allibert*.

---

35. Le paragraphe 18(1) du *Règlement* assujettit cependant ce droit au paiement d'une taxe de renouvellement, payable 5 ans après la date de l'enregistrement.
36. Jusqu'à cette date, le test pour déterminer la contrefaçon prévu à l'article 11 de la *Loi sur le dessin industriel*, L.R.C. 1985, c. I-8 était le suivant: Pendant l'existence du droit exclusif, qu'il s'agisse de l'usage entier ou partiel du dessin, personne, sans la permission par écrit du propriétaire enregistré, ou, en cas de cession, de son cessionnaire, ne peut appliquer, pour des fins de vente, ce dessin ou une imitation frauduleuse de ce dessin, à l'ornementation d'un article fabriqué ou autre sur lequel peut être appliqué, ou auquel peut être attaché, un dessin industriel; et personne ne peut publier, ni vendre ni exposer en vente, ni employer l'article ci-dessus mentionné, sur lequel ce dessin ou cette imitation frauduleuse a été appliqué.
37. (U.K.), 1949, c. 88.

Dans l'affaire *Benchairs Ltd.* c. *Chair Centre Ltd*.[38], les dessins suivants faisaient l'objet de l'analyse de la Cour:

Art antérieur	Enregistrement nº 905,851 du Demandeur	Chaise du défendeur
		

Bien qu'il ne s'agissait là que d'une décision interlocutoire (où la question de la contrefaçon n'a pas été débattue au fond, mais uniquement pour déterminer si le demandeur avait établi, à première vue, qu'il y avait contrefaçon), la Cour d'appel d'Angleterre a mentionné ce qui suit au sujet de l'application du test pour déterminer la contrefaçon:

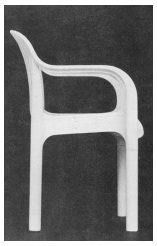
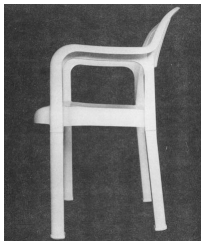
> Notre tâche est de regarder ces deux chaises, d'observer leurs similarités et leurs différences, de les voir ensemble et séparément et de nous rappeler qu'ultimement, la question à savoir si le dessin de la chaise du défendeur est substantiellement

38. [1974] R.P.C. 429 (C.A. Angl.).

> différent de celui du demandeur doit tenir compte des dessins dans leur ensemble vus par un consommateur (quoique nous ne sommes pas d'avis que le regard du consommateur ait un impact sur notre décision dans ce cas-ci).[39]

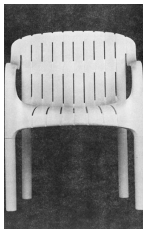
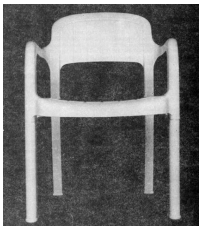
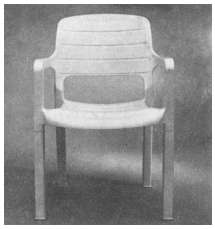
La Cour en est arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas, à première vue, contrefaçon, compte tenu des nombreuses différences que la chaise du défendeur présentait par rapport au dessin enregistré du demandeur. En effet, la Cour a estimé que la chaise du dessin enregistré se caractérisait par sa quadrature, sa droiture, sa forme rebondie et son inclinaison vers l'avant alors que la chaise du défendeur présentait une impression d'aplatissement et d'inclinaison vers l'arrière, sans comporter les caractéristiques de quadrature et de droiture du dessin enregistré. En ce qui concerne la place de l'art antérieur dans cette analyse, compte tenu des différences importantes entre la chaise du défendeur et l'art antérieur, l'impact de celui-ci sur la détermination de la question de la contrefaçon n'a pas été discuté.

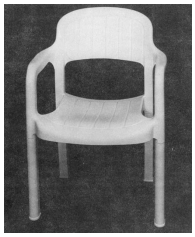
En revanche, dans l'affaire *Sommer Allibert (U.K.) Limited* c. *Fair Plastics Limited*[40], la Division de chancellerie de la Haute Cour de justice d'Angleterre s'est penchée sur l'art antérieur. Voici les dessins que la Cour a étudiés:

Art antérieur	Enregistrement nº 1003216 du Demandeur	Chaise du Défendeur
		

39. *Ibid.*, p. 442-443.
40. *Supra*, note 26.

Art antérieur	Enregistrement nº 1003216 du Demandeur	Chaise du Défendeur



Dans cette affaire, la Cour a fait une analyse détaillée de tous les facteurs dont il faut tenir compte, mais aussi de ceux qu'il faut ignorer, en étudiant la question de la contrefaçon. Ainsi, la Cour a déterminé qu'il ne faut pas tenir compte des caractéristiques dictées uniquement par la fonction utilitaire telles que, dans le cas d'une chaise, le dossier, le siège, les bras, les pieds, les proportions ergonomiques, l'espacement des pieds et du vide entre le siège et les bras pour permettre l'empilage de plusieurs chaises[41]. Doivent également être exclues de l'étude de la contrefaçon les caractéristiques qui ne font pas partie de l'enregistrement, notamment la couleur blanche et le plastique à partir duquel est fabriquée la chaise[42].

Pour ce qui est de l'impact de l'art antérieur, la Cour a mentionné, à la page 623:

> L'art antérieur existant au moment de la date de priorité de l'enregistrement du dessin industriel du demandeur est un facteur dont il faut tenir compte pour déterminer l'étendue de

41. *Ibid.*, p. 622-623.
42. *Ibid.*, p. 623.

> la protection conférée à celui-ci. Le test pour déterminer la «similarité substantielle» dans les cas de contrefaçon est similaire à plusieurs égards au test pour déterminer l'«originalité substantielle» de la chaise du défendeur comparativement au dessin qui fait l'objet de l'enregistrement du demandeur. Si le dessin enregistré ne se distingue de l'art antérieur que par des différences minimes, alors des différences tout aussi minimes entre la chaise du défendeur et celle qui fait l'objet de l'enregistrement suffiront pour conclure qu'il n'y a pas de contrefaçon.

Ainsi, compte tenu de l'art antérieur, la Cour a conclu que le dessin enregistré du demandeur représentait une avancée de nature très limitée par rapport à l'art antérieur[43], après avoir ainsi limité le champ d'analyse de la contrefaçon, la Cour a rajouté que l'analyse doit se faire à travers les yeux du consommateur hypothétique, dont la mémoire est imparfaite et qui s'intéresse au dessin de la chaise qu'il achète et non à travers ceux du consommateur qui se satisfait d'acheter n'importe quelle chaise de jardin empilable faite de plastique blanc, sans considération aucune pour son dessin[44].

Ainsi, nonobstant les points suivants de similarité entre le dessin de la chaise du défendeur et celle du dessin enregistré, à savoir l'ensemble de la forme et du contour, l'ascension des appuie-bras, le vide lombaire[45], la Cour a conclu que la chaise du défendeur ne constituait pas une contrefaçon de l'enregistrement de dessin industriel du demandeur en raison des différences suivantes:

- l'orientation des rainures décoratives: le dessin enregistré du demandeur montre des rainures verticales alors que les rainures sur la chaise du défendeur sont horizontales;

- la forme des pieds: les pieds de devant du dessin enregistré du demandeur sont arrondis tandis que les pieds de la chaise du défendeur sont carrés;

- la dimension et la forme du vide lombaire et la hauteur du dossier: la chaise du défendeur a un dossier plus haut et un vide lombaire plus petit que celui montré dans l'enregistrement du demandeur;

---

43. *Id.*
44. *Ibid.*, p. 624.
45. *Ibid.*, p. 625.

- l'apparence générale: celle de la chaise du défendeur est plus carrée que celle de la chaise montrée dans l'enregistrement du demandeur, laquelle révèle une apparence plus arrondie[46].

3.3 Action en contrefaçon

Conformément à l'article 15 de la *Loi*, l'action en contrefaçon, qui est sujette à une prescription de 3 ans[47], peut être instituée, tant devant la Cour fédérale que la Cour provinciale, par le propriétaire du dessin ou celui qui détient une licence exclusive de celui-ci. Dans ce dernier cas cependant, le propriétaire doit être joint comme partie à l'action. Dans le cadre d'une telle action, la Cour dispose, en vertu de l'article 15.1 de la *Loi*, d'une vaste gamme de remèdes à l'encontre du contrefacteur dont, notamment, l'injonction, le recouvrement de profits ou de dommages-intérêts, les dommages punitifs et la disposition de tout objet contrefait. Ceci étant dit, il est important de noter que le paragraphe 17(1) de la *Loi* prévoit une exception importante à ces remèdes: le contrefacteur qui pourra démontrer qu'il ignorait et ne pouvait raisonnablement savoir, au moment de la contrefaçon, que le dessin avait été enregistré ne sera passible que d'une injonction. Ainsi, afin d'empêcher qu'une telle défense soit soulevée, le propriétaire du dessin aura tôt fait de marquer, conformément aux dispositions du paragraphe 17(2) de la *Loi*, les articles (ou leurs étiquettes ou emballages) qui font l'objet d'un enregistrement de dessin industriel de la manière qui suit:

(D) NOM DU PROPRIÉTAIRE AU MOMENT DE L'ÉTIQUETAGE

4. Interrelation entre l'enregistrement de dessin industriel et le droit d'auteur

La *Loi sur le droit d'auteur*[48] inclut, au sein des œuvres artistiques auxquelles elle étend sa protection, «les peintures, dessins, sculptures, œuvres architecturales, gravures ou photographies, les œuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d'œuvres artistiques». Ainsi, plus d'un plaideur pourrait être tenté d'alléguer tant la *Loi sur le droit d'auteur* que la *Loi sur les dessins industriels* à l'encontre d'un contrefac-

46. *Ibid.*, p. 619, 625-626.
47. Art. 18 de la *Loi*.
48. L.R.C. (1985), ch. C-42.

teur qui reprend les caractéristiques visuelles de forme, configuration, motif ou décoration qui font l'objet de l'enregistrement de dessin industriel de son client. Le plaideur astucieux souhaiterait peut-être ainsi faire bénéficier son client des avantages uniques qu'offre la *Loi sur le droit d'auteur*, notamment:

- la possibilité de cumuler dommages-intérêts et profits réalisés par le contrefacteur[49]; et

- la possibilité de recouvrer la possession des articles contrefaits par voie de saisie avant jugement[50].

Ceci étant dit, avant d'envisager le cumul de la *Loi sur le droit d'auteur* à la *Loi sur le dessin industriel*, le plaideur averti aura intérêt à revoir les dispositions de l'article 64 de la *Loi sur le droit d'auteur*, lequel gouverne l'interrelation entre ces deux lois.

4.1 Un objet utilitaire reproduit à plus de 50 exemplaires? Seul l'enregistrement de dessin industriel peut être utile!

L'article 64(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit qu'en cas de reproduction à plus de 50 exemplaires par le titulaire du droit d'auteur, la reproduction par un tiers ne constitue pas une contrefaçon du droit d'auteur[51] dans:

- une œuvre artistique dont un dessin (nommément les caractéristiques visuelles d'un objet fini en ce qui touche la forme, la configuration, le motif ou la décoration) est tiré; ou

- un dessin appliqué à un objet utilitaire[52].

---

49. Art. 35 de la *Loi sur le droit d'auteur*.
50. Art. 38 de la *Loi sur le droit d'auteur*.
51. Le paragraphe 64(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* reconnaît néanmoins que le droit d'auteur peut subsister dans un tel dessin (un point qui a d'ailleurs été confirmé par la jurisprudence *Magasins Greenberg Ltée et al.* c. *Import-Export Rene Derhy (Canada) Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 133 (C.F.)).
52. Dans l'affaire *U&R Tax Services Ltd.* c. *H&R Block Canada Inc.*, [1995] A.C.F. No 962, par. 40 (C.F.), la section de première instance de la Cour fédérale a déterminé que La Formule T1 émise par le Gouvernement fédéral pour fins d'impôts ne constitue pas un objet utilitaire, au motif que: Pour en arriver à conclure que les articles 64 et 64.1 (de la *Loi sur le droit d'auteur*) s'appliquent au formulaire de la demanderesse, il faudrait que la Cour décide que le papier sur lequel est imprimé le formulaire d'impôt remplit une fonction autre que celle de servir simplement de «support à un produit artistique ou littéraire». Or

Ainsi, dans le cas d'un tel dessin, il importe d'obtenir un enregistrement de dessin industriel: c'est probablement la seule protection dont pourra disposer le titulaire à l'encontre d'un contrefacteur[53]. La décision de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire *Christina Canada Inc.* c. *Entreprises Irwin Canada Ltée*[54] démontre bien ce point. Dans cette affaire, Christina Canada Inc. n'a pas obtenu d'enregistrement de dessin industriel pour ses maillots de bain, objets utilitaires reproduits à plus de 50 exemplaires. Résultat: Christina s'est retrouvée sans recours à l'encontre d'Entreprises Irwin Canada Ltée en raison de l'application du paragraphe 64(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*[55], la Cour ayant par ailleurs déterminé que les maillots de celle-ci ne constituaient pas des copies serviles de ceux de Christina et qu'à ce titre il ne pouvait être question de délit de substitution.

4.2 Exceptions où le droit d'auteur peut être invoqué

L'article 64 de la *Loi sur le droit d'auteur* a été amendé en 1988 par l'ajout du paragraphe 64(3) afin de permettre au droit d'auteur dans certains dessins d'être invoqué à l'encontre d'un contrefacteur nonobstant le fait que ces dessins aient été reproduits à plus de 50 exemplaires par le titulaire. Ces dessins sont les œuvres artistiques qui sont utilisées aux fins suivantes:

---

il est clair que le formulaire ne cadre pas avec les exigences des articles 64 et 64.1. Résultat: le demandeur, qui avait anticipé la création de cette formule en 1988 (et qui avait reproduit celle-ci à plus de 50 exemplaires), a eu gain de cause à l'encontre de son concurrent qui l'avait contrefaite.

53. Ceci étant dit, encore faut-il que le contrefacteur ne commette pas une contrefaçon de droit d'auteur, comme ce fut le cas dans l'affaire *Energy Absorption Systems Inc.* c. *Y. Boissoneault & Fils Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 420, 467-468 (C.F.) où Energy Absorption Systems Inc. (Energy), fabricant de coussins gonflables de sécurité (reproduits à plus de 50 exemplaires), détenait des brevets sur ceux-ci, témoignant là de leur caractère utilitaire. Néanmoins, Energy a eu gain de cause à l'encontre de Y. Boissoneault & Fils Inc. (Boissoneault) qui avait reproduit des esquisses de ceux-ci. La section de première instance a déterminé que l'article 64 de la *Loi sur le droit d'auteur* ne s'appliquait pas en l'espèce puisque les copies réalisées par Boissoneault n'ont pas été faites uniquement à partir des coussins d'Energy, mais également à partir des dessins de ceux-ci provenant du manuel d'instructions d'Energy: un cas classique de contrefaçon de droit d'auteur.
54. J.E. 96-1614, p. 9-10 (C.S.Q).
55. Pour un résultat similaire, voir la décision récente de la Cour fédérale dans le cadre d'une requête pour un jugement sommaire dans l'affaire *Bonds* c. *Suzuki Canada Inc.*, (2003) 26 C.P.R. (4th) 168 (C.F.), par. 29, où la Cour, après avoir néanmoins conclu qu'il ne pouvait être question de contrefaçon d'un quelconque droit d'auteur, a mentionné que M. Morris Bond, qui avait fourni des aquarelles d'une voiture à Suzuki Canada Inc., ne pouvait alléguer une contrefaçon de droit d'auteur à son encontre en raison de la commercialisation par cette dernière de la Suzuki X90 puisqu'il s'agissait là d'un objet utilitaire.

- représentations graphiques ou photographiques appliquées sur un objet;
- marques de commerce, ou leurs représentations, ou étiquettes;
- matériel dont le motif est tissé ou tricoté ou utilisable à la pièce ou comme revêtement ou vêtement;
- œuvres architecturales qui sont des bâtiments ou des modèles ou maquettes de bâtiments[56];
- représentations d'êtres, de lieux, ou de scènes réels ou imaginaires pour donner une configuration, un motif ou un élément décoratif à un objet;
- objets vendus par ensembles, pourvu qu'il n'y ait pas plus de cinquante ensembles.

Il est à noter que ces exceptions ne sont applicables que si le dessin sur lequel porte le droit d'auteur a été créé après le 8 juin 1988. Milliken & Co. (Milliken) l'a appris à ses dépens, devant les deux divisions de la Cour fédérale, dans la cause qui porte son nom[57]. En effet, après avoir admiré un dessin lors d'une exposition tenue en janvier 1989, Milliken l'a acheté à Mme Claire Iles pour l'appliquer à ses tapis. Milliken allègue par la suite que la copie qu'Interface Flooring Systems (Canada) Inc. (Interface) a faite de ce dessin sur les tapis qu'elle a fait installer à l'aéroport de Calgary contrefaisait son droit d'auteur. Milliken a plaidé, sans réussir à prouver, que Mme Iles a créé son dessin trois mois après la date fatidique du 8 juin 1988. Qui pis est, Milliken n'a pas fait comparaître Mme Iles à la barre des témoins. Ainsi, la Cour a inféré que si Mme Iles avait été appelée à comparaître, le témoignage de celle-ci aurait sans doute été contraire aux intérêts de Milliken. La Cour en est donc venue à la conclusion que le dessin a été créé avant le 8 juin 1988 et qu'Interface n'avait donc pas contrefait le droit d'auteur de Milliken. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel fédérale, qui a déterminé que:

> La date de création antérieure au 8 juin 1988 est donc retenue. Les appelantes (Milliken) ont par la suite fini par enregistrer l'œuvre Harmonie en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*. Mme Iles l'avait exposée lors d'une foire commerciale sur les tex-

56. En vertu de cette exception, la Cour, dans *Michel Beaudouin et Stephan Lavoie* c. *Les Constructions Serge Carrière Inc.*, B.E. 97BE-377 (C.S.Q.) J.E. 97-2236, p. 4 (C.S.Q.), *Dessins Drummond Inc.* c. *3223701 Canada Inc.*, J.E. 99-504, p. 7 (C.S.Q.), a reconnu l'application de la *Loi sur le droit d'auteur* aux plans d'immeubles (reproduits plus de 50 fois).
57. *Supra*, note 30.

> tiles à utilisation intérieure, dont les revêtements de sol. La preuve établit qu'elle a participé à au moins cinq ou six reprises à ces manifestations. Elle présentait manifestement sa production dans ces expositions dans l'intention de la vendre à des acquéreurs fabriquant, au moyen de procédés industriels, des textiles pour utilisation intérieure, notamment du tapis. Le juge de première instance a conclu que l'œuvre que les appelantes ont achetée à M^me^ Iles le 11 janvier 1989, premièrement, était susceptible d'être enregistrée en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, et, deuxièmement, avait servi d'échantillon, pour être multiplié par un procédé industriel. Par conséquent, l'œuvre intitulée Harmonie était un dessin (design) susceptible d'être enregistré en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, et elle avait servi d'échantillon, pour être multiplié par un procédé industriel, et était exclue de la protection du droit d'auteur en raison du paragraphe 64(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* lequel s'applique aux dessins industriels antérieurs au 8 juin 1988. Bien que M^me^ Iles ait eu l'intention de céder le droit d'auteur sur l'œuvre lorsqu'elle a signé l'acte de confirmation de cession du 25 septembre 1992, le libellé du paragraphe 64(1), applicable aux dessins (design) créés avant le 8 juin 1988, fait qu'elle n'avait aucun droit d'auteur à céder.[58] [traduction officielle]

5. Conclusion

Il y a plusieurs facteurs qui expliquent le peu de décisions rendues sous l'égide de la *Loi*:

- les amendements considérables et relativement récents qui ont été apportés à la *Loi*, en particulier en ce qui a trait au test pour déterminer s'il y a contrefaçon d'un dessin industriel enregistré;
- le fait que, de tous les droits de propriété intellectuelle, l'enregistrement de dessin industriel est celui dont la durée est la moins longue. Les 10 ans que dure ce droit le rendent plus propice à protéger des articles qui ont une durée commerciale plus limitée;
- parmi les disputes qui ont fait l'objet de litiges, certaines n'ont pas dépassé le stade de l'injonction interlocutoire ou de la requête pour jugement sommaire, où la Cour n'a pas eu l'occasion d'étudier d'une manière approfondie les détails de la *Loi*.

58. *Milliken & Co. et al.* c. *Interface Flooring Systems (Canada) Inc.*, (2000) 5 C.P.R. (4th) 209, par. 14 (C.A.F.).

Nonobstant le peu de litiges et de publicité judiciaire entourant cette forme de protection, il n'en demeure pas moins qu'entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001, le Bureau des dessins industriels du Canada a émis non moins de 2 850 enregistrements de dessins industriels. Ainsi, le marché a-t-il peut-être reconnu que la *Loi* procure un régime économique et simple que tant les dessinateurs que les fabricants peuvent ajouter à leur arsenal de mécanismes de protection.

Capsule

Un procès séparé sur l'interprétation des revendications d'un brevet au Canada: la procédure américaine *Markman* est-elle la bienvenue?

Nathalie Jodoin et Adam Mizera*

1 Introduction 281

2. La décision *Realsearch Inc*. c. *Valon Kone Brunette Ltd.* . . . 282

3. L'arrêt *Markman* c. *Westview Instruments* 284

4. Conséquences de l'arrêt *Markman* c. *Westview Instruments* aux États-Unis 285

5. Conclusion. 289

© Nathalie Jodoin, Adam Mizera, LÉGER ROBIC RICHARD/ROBIC, 2003.

* Avocate, ingénieure et agent de brevets, Nathalie Jodoin est associée du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.
Ingénieur, M.Sc. en génie mécanique Adam Mizera est en stage de formation professionnelle du Barreau du Québec auprès des mêmes cabinets.

1. Introduction

Pour une première fois au Canada, et s'inspirant de la procédure américaine connue sous le nom de «Procédure Markman», la Cour fédérale du Canada, dans l'affaire *Realsearch Inc*. c. *Valon Kone Brunette Ltd*.[1] (ci-après appelé *Realsearch*) ayant trait à la contrefaçon d'un brevet, a, en vertu de la Règle 107 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*[2], ordonné que l'interprétation des revendications du brevet en litige soit faite lors d'un procès préliminaire, séparé du procès principal. La Cour fédérale du Canada élargit ainsi son interprétation, habituellement restrictive, de la Règle 107.

La procédure Markman, qui est apparue à la suite de l'arrêt américain *Markman* c. *Westview Instruments*[3] (ci-après *Markman*), est utilisée depuis quelques années par nos voisins pour établir un procès préliminaire séparé sur l'interprétation des revendications d'un brevet. Dans cette affaire, la Cour suprême des États-Unis a confirmé que l'interprétation des revendications était une question de droit. Ainsi, depuis Markman, l'interprétation des revendications, en tant que question de droit, peut avoir lieu devant un juge seul pendant un procès préliminaire, au lieu d'être débattu devant le juge et le jury du procès principal.

Pour conclure à l'ordonnance d'un procès séparé du type *Markman*, la Cour fédérale, dans l'affaire *Realsearch*, s'est posé la question à savoir si une telle procédure allait assurer un meilleur débat sur les mérites de l'affaire en litige tout en assurant une résolution plus juste, expéditive et moins dispendieuse pour les parties.

Le présent article résume dans un premier temps la décision rendue par la Cour fédérale dans l'affaire *Realsearch*, pour ensuite se pencher sur l'arrêt *Markman* et finalement examiner si l'expé-

1. 2003 F.C.T. 669, 28 mai 2003 (C.F.P.I., Noël J.)
2. *Règles de la Cour fédérale (1998)*, (DORS/98-106).
3. 52 F.3d 967; confirmé par 517 U.S. 370, 38 U.S.P.Q. 1461 (1996).

rience des tribunaux américains dans les années qui ont suivi cet arrêt donne raison à la Cour fédérale d'avoir importé cette procédure au Canada.

2. La décision *Realsearch Inc.* c. *Valon Kone Brunette Ltd.*

Le brevet CA 2,106,950 («brevet 950») en litige dans cette affaire, et appartenant à la demanderesse Realsearch, portait sur un appareil mécanique pour enlever l'écorce de troncs d'arbres ou de billots. La demanderesse avait institué une action en contrefaçon contre la défenderesse Brunette pour la vente de leur appareil Le «Brunette Reclaimer». En défense, Brunette niait toute allégation de contrefaçon et, se portait Demanderesse reconventionnelle, en invoquant l'invalidité du brevet. Par une requête déposée en vertu de la Règle 107, la défenderesse demandait au tribunal de procéder à l'interprétation de la première revendication du brevet 950 dans une instruction distincte préliminaire au procès principal.

La Règle 107 se lit comme suit:

> 107. (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner l'instruction d'une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément.

Cette règle permet à une partie de demander la scission des questions qui doivent être tranchées par le juge du procès. En général, dans le cadre d'un litige en contrefaçon, ce type de demande survient pour juger séparément la question de l'évaluation des dommages et/ou profits, une tâche très onéreuse, alors que la question de la responsabilité n'est pas encore établie. Ainsi, pour être plus efficace, les tribunaux séparent souvent le procès en deux pour, dans un premier temps, établir l'existence de la violation du droit et, dans un deuxième temps, établir les dommages, en autant qu'il y ait eu violation d'un droit. Il est à noter toutefois que ce recours discrétionnaire et exceptionnel est rarement accordé sans le consentement des parties.

Dans la décision *Realsearch*, le juge Noël rappelle, en se fondant sur la Règle 3 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* ainsi que sur les décisions *CIBA-Geigy Canada* c. *Novopharm Ltd.*[4] et *Illva Saronno S.p.A.* c. *Privilegiata Fabbrica Maraschino «Excelsior»*[5]

4. (2001) 14 C.P.R. (4th) 491.
5. [1999] 1 C.F. 146.

qu'afin d'ordonner un procès séparé sur une question, le tribunal doit être satisfait que la scission permettra une résolution du litige qui soit plus juste, expéditive et économique.

La question en litige dans cette affaire, comme l'écrit le juge Noël, était donc de déterminer si le procès séparé demandé par la défenderesse Bennett aurait pour effet de permettre une résolution du litige qui soit plus juste, expéditive et économique.

Le tribunal résume alors les facteurs établis par la jurisprudence, et pouvant avoir un effet sur la résolution juste et expéditive d'un litige. Ces facteurs se résument ainsi:

1. La complexité des questions en litige.

2. Le lien entre les différentes questions en litige à être traitées dans la première et la deuxième instance.

3. Si une instruction distincte mettra fin à l'action, ou réduira significativement l'étendue du procès principal ou motivera les parties à trouver un règlement hors cour.

4. L'effort et les ressources que les parties ont déjà mis sur les questions en litige.

5. Le moment de la requête par rapport au déroulement de l'instance, et la possibilité de délais.

6. Les avantages et les préjudices possibles pour les parties.

7. Si la requête est faite avec ou sans le consentement des deux parties.

Par la suite, le tribunal rappelle que la Cour suprême du Canada a déjà confirmé dans les affaires *Whirlpool Corp*. c. *Camco Inc*.[6] et *Free World Trust* c. *Electro Sante Inc*.[7] que la question de l'interprétation des revendications doit précéder les questions de contrefaçon et de validité. Le juge Noël relève ensuite plusieurs exemples de décisions canadiennes pour établir qu'il existe actuellement une tendance au Canada par laquelle les tribunaux vont

6. [2000] 2 R.C.S. 1067.
7. (2000) 9 C.P.R. (4th) 168.

résoudre, dans un premier temps, les questions d'interprétation des revendications avant de s'attaquer aux questions de validité et de contrefaçon des brevets.

Le juge mentionne aussi que, en l'absence de règlement hors cour, les litiges en contrefaçon à la Cour fédérale peuvent prendre des années pour être complètement résolus. Le tribunal en vient donc à la conclusion qu'une nouvelle procédure en vertu de la Règle 107 crée une opportunité pour accélérer un tel processus. Il ajoute qu'une interprétation précoce des revendications par le tribunal pourrait permettre aux parties de mieux évaluer les mérites de leurs positions, ainsi que leurs chances de succès. Le juge reconnaît que la réussite d'une telle mesure n'est pas absolument garantie, mais il est tout de même d'avis que les parties ne pourront qu'en bénéficier. Pour ces motifs, une instruction distincte a été ordonnée.

3. L'arrêt *Markman* c. *Westview Instruments*

Le contexte et les raisons de la décision de la Cour suprême des États-Unis, *Markman* c. *Westview Instruments*[8] mentionnée ci-dessus, et dans laquelle le concept d'un procès distinct ordonné dans l'affaire *Realsearch* trouve sa genèse, sont très différents de l'affaire canadienne.

Le brevet en litige dans l'affaire *Markman* portait sur un système de surveillance et de suivi de vêtements à l'intérieur d'un établissement de services de nettoyage à sec. Ce système développé par Markman utilisait l'entrée de données par clavier et des codes barres attachés aux vêtements qui pouvaient être lus aux différentes étapes du nettoyage. Markman avait réussi à obtenir un brevet pour son système. Le brevet contenait une revendication reliée à la capacité du système de maintenir un inventaire total des vêtements se trouvant au magasin de service de nettoyage à sec. Westview Instruments avait développé une technologie similaire utilisée dans les services de nettoyage à sec. La seule différence entre les deux systèmes était que celui de Markman générait un inventaire de tous les vêtements pouvant se trouver au magasin, alors que le système Westview produisait de l'information nécessaire à la facturation, et sauvegardait seulement dans le système le montant dû par le client.

8. *Supra*, note 3.

Markman a poursuivi Westview en contrefaçon de brevet. Lors du procès, plusieurs témoins experts, incluant l'inventeur et un avocat spécialisé en brevets, ont été appelés dans le but d'analyser le brevet, incluant les revendications. En première instance, le juge a affirmé que la question de l'interprétation des revendications était une question de droit et non de faits et a conclu qu'il n'y avait aucune contrefaçon. La question principale en litige se rapportait à l'interprétation du mot «inventaire» présent dans les revendications du brevet Markman. Plus spécifiquement, il fallait déterminer si le mot inventaire se limitait à l'énumération des articles de vêtements au magasin, ou s'il pouvait aussi inclure les montants dus par les clients.

La décision de première instance a été portée en appel à la Cour d'appel du Circuit fédéral. Cette dernière a considéré le droit de la demanderesse à une interprétation des revendications par un jury, avant que ce dernier puisse trancher la question de contrefaçon au procès principal, ce droit à un procès avec jury étant garanti par la Constitution américaine. La Cour a alors relevé les avantages que l'interprétation des revendications par un juge seul pouvait avoir, soit: une plus grande stabilité dans les critères permettant de déterminer s'il y a contrefaçon ou non, ainsi que l'assurance qu'un juge est généralement mieux placé pour analyser le brevet en utilisant des principes d'interprétation bien établis. La Cour d'appel a ainsi conclu que «in a case tried to a jury, the court has the power and obligation to construe as a matter of law the meaning of language used in the patent claim»[9]. Cette décision majoritaire de la Cour d'appel du Circuit fédéral a été confirmée par une décision unanime de la Cour suprême des États-Unis où il a été établi que l'interprétation des revendications d'un brevet était exclusivement la tâche d'un juge et ne devait pas être laissée aux aléas d'un procès avec jury.

4. Conséquences de l'arrêt *Markman* c. *Westview Instruments* aux États-Unis

Peu de temps après l'établissement dans Markman du principe d'un procès séparé pour l'interprétation des revendications, plusieurs juristes américains ont soulevé les avantages, les inconvénients ainsi que les questions laissées ouvertes résultant de cette prise de position.

9. *Markman* c. *Westview Instruments*, 52 F.3d 967, p. 979.

Par exemple, les auteurs Binney et Myricks[10] soulèvent la question suivante: quel est le meilleur moment par rapport au procès principal pour tenir ce procès séparé? Du point de vue des parties en litige, on suggère que le procès sur les revendications ait lieu le plus tôt possible, accordant ainsi suffisamment de temps aux parties pour effectuer des interrogatoires préalables et procéder à la communication de preuve. L'avantage de cette façon de procéder vient du fait que l'interprétation des revendications se retrouve très souvent comme la question en litige principale dans les litiges relatifs aux brevets. Ainsi, une interprétation au début des procédures peut mener à une résolution plus rapide du litige ce qui économise temps et argent pour les parties. Cependant, si l'interprétation des revendications favorise la demanderesse et qu'une contrefaçon est finalement établie, le procès séparé n'a fait que ralentir le procès principal et retarder la résolution des questions de détermination des dommages. Certains pourraient aussi soutenir que le meilleur moment pour procéder à l'interprétation des revendications serait après que le juge ait vu et entendu toute la preuve. Ainsi le juge serait en meilleure position pour bien comprendre ce que les parties revendiquent dans leurs brevets[11].

De son côté, l'auteur Malek[12] rapporte que les tribunaux américains ont établi dans leur pratique des barèmes pour estimer le moment approprié pour commencer la procédure Markman avant le début du procès principal. Par exemple, l'auteur rapporte qu'actuellement les litiges en contrefaçon en Californie ont une période d'interrogatoire préalable et de communication de preuve qui dure typiquement jusqu'à un an. La Cour du District Nord de la Californie suggère de procéder à l'audition Markman après 5 ou 6 mois d'interrogatoire préalable et de communication de preuve. Ceci permettrait d'acquérir suffisamment de preuve pour permettre un bon débat sur l'interprétation des revendications sans toutefois donner le temps aux parties d'accumuler de nombreux témoignages d'experts redondants pour contredire les témoins experts de l'autre partie[13].

D'autres auteurs[14] ont critiqué la procédure Markman au motif qu'elle donne droit à la Cour du Circuit fédérale d'effectuer l'inter-

10. D.H. BINNEY et T.L. MYRICKS, «Patent Claim Interpretation After Markman – How Have the Trial Courts Adapted?», 38 *IDEA* 155, 161.
11. *Id.*
12. M.R. MALEK, «Markman Exposed: Continuing Problems with Markman Hearings», (2002) 7 J. *Tech. L. & Pol'y* 195.
13. *Ibid*.
14. E.J. NORMAN, «*Markman* v. *Westview Instruments Inc*.: The Supreme Court Narrows the Jury's Role in Patent Litigation», (1997) 48 *Mercer L. Rev.* 955, 963.

prétation des revendications faite par le tribunal de première instance dans un procès de novo, cette interprétation étant toujours une question de droit révisable en appel. Par conséquent, puisque l'interprétation nécessite l'examen des revendications, de la description de l'invention, du dossier de poursuite et de tout témoignage expert admis à la discrétion de la cour de première instance, la Cour du Circuit fédéral peut maintenant réexaminer toutes ces questions, soumettant possiblement les parties à un dédoublement procédural[15].

Le tribunal dans l'arrêt *Markman* n'a pas formellement défini l'ensemble des questions à résoudre lors d'un tel procès séparé. Toutefois, comme le rapporte l'auteur Pieper[16], un tribunal du District central de Californie a établi les balises suivantes: le sens à donner au langage utilisé dans la revendication, la portée générale des revendications, l'extension de la portée des revendications lors du réexamen d'un brevet et une comparaison des revendications originales du brevet avec les nouvelles revendications résultantes du réexamen du brevet[17].

Quelques années après *Markman*, et afin de vérifier si le raisonnement derrière l'arrêt *Markman* voulant que les juges étaient mieux placés qu'un jury pour effectuer le travail d'interprétation était juste, des juristes se sont penchés sur la performance des juges dans l'interprétation des revendications. Une étude empirique en 2001 des jugements de novo de la Cour du Circuit fédéral en appel de jugements portant sur l'interprétation de revendications de brevets démontre que le système instauré depuis Markman ne fonctionne guère mieux. En effet, près d'un tiers des appels de décisions de première instance portant sur l'interprétation des revendications ont été accueillis, démontrant, selon certains, que les juges de première instance ne possèdent pas nécessairement les bons outils pour résoudre les questions d'interprétation de revendications avec une précision et une stabilité suffisantes[18]. En 2003, les performances des juges de première instance ne se sont guère améliorées alors qu'une étude démontre que près de 40 % des décisions sur leurs interprétations de revendications avaient été renversées en appel[19].

15. *Ibid*.
16. D.B. PIEPER, «The Appropriate Judicial Actor for Patent Interpretation: A Commentary on the Supreme Court's Decision in *Markman* v. *Westview Instruments Inc*.», (1998) 51 *Ark. L. Rev.* 159, 186.
17. *Ibid*.
18. K.A. MOORE, «Are District Court Judges Equipped to Resolve Patent Cases?», (2001) 15 *Harv. J. Law & Tec.* 1, p. 38.
19. A.T. ZIDEL, «Patent Claim Construction in the Trial Courts: A Study Showing the Need for Clear Guidance from the Federal Circuit», (2003) *Seton Hall L. Rev.* 711, 754.

Ainsi, compte tenu du nombre élevé d'appels de jugements, certains jugent que la procédure Markman ne pourra devenir efficace que si les tribunaux d'appel sont prêts à accepter et disposer rapidement des appels de jugements interlocutoires qui porteront sur l'interprétation de revendications[20]. Dans le cas contraire, les avantages potentiels du procès séparé seront perdus dans une nouvelle vague d'appels de jugements qui s'ajouteront aux appels potentiels des décisions du procès principal. Avec ces nombreux appels, la certitude et l'uniformité dans l'interprétation des revendications que l'on recherchait dans l'élimination du rôle du jury s'estomperaient[21].

Aux États-Unis, le coût des litiges en contrefaçon de brevets n'a fait qu'augmenter au cours des dernières années, ce qui rend l'accès aux tribunaux de plus en plus difficile pour des inventeurs individuels ayant des ressources financières restreintes voulant faire valoir les droits qu'ils détiennent dans un brevet. Certains auteurs soutiennent que l'introduction de la procédure Markman ne fait que s'ajouter à cette augmentation des coûts de litige aux États-Unis[22], ce qui va à l'encontre de l'un des objectifs d'aspect économique que recherche la Cour fédérale dans l'affaire *Realsearch*.

Il faut cependant se rappeler que le procès séparé de Markman n'est pas devenu une procédure qui doit obligatoirement être suivie lors d'un procès en contrefaçon aux États-Unis:

> The Markman case does not say that judges have to hear this. It says it is a question of law, and does not say that judges have to hear it. In fact there is a mechanism by which a number of District Courts over the years have managed to avoid having to address difficult construction questions and legal questions until after the trial so as to make sure that the case is less susceptible to being reversed and remanded, or remanded for further proceedings.[23]

---

20. F.M. GASPARO, «*Markman* v. *Westview Instruments Inc*. and its Procedural Shock Wave: the Markman Hearing», (1997) 5 *J.L. & Pol'y* 723, 767.
21. C.A. NARD, «Intellectual Property Challenges in the Next Century: Process Considerations in the Age of Markman and Mantras», 2001 *U. Ill. L. Rev*. 355, 385.
22. *Supra*, note 10.
23. «High Technology Law in the Twenty-First Century Second Annual High Technology Law Conference: Panel Discussion», (1997) 21 *Suffolk Transnat'l L. Rev*. 13, 22.

Puisque la décision *Realsearch* s'inspire beaucoup de la procédure Markman, il est raisonnable de croire que ce caractère facultatif de la procédure Markman sera probablement suivi au Canada.

5. Conclusion

L'affaire *Realsearch* introduit pour la première fois au Canada le concept d'une instruction séparée pour interpréter les revendications d'un brevet lors d'un litige en contrefaçon. L'expérience des tribunaux américains depuis l'arrêt *Markman* semble cependant démontrer que les objectifs visés par la Cour fédérale d'économie de temps et de ressources en instaurant un tel procès séparé ne seront pas nécessairement faciles à atteindre. C'est seulement dans les cas où l'interprétation des revendications résultera en la détermination de l'absence de contrefaçon que cette ordonnance de type «Markman» pourra être bénéfique aux parties. De plus, si les demandes de procès séparés deviennent choses communes lors de procès, les tribunaux devront se préparer à accepter et à disposer de plus de jugements interlocutoires sur l'interprétation de revendications. Ce concept de procès séparé n'étant pas encore devenu une procédure obligatoire ce n'est que le passage du temps qui nous permettra de déterminer si les tribunaux adopteront facilement ou non les principes énoncés dans l'affaire *Realsearch* et l'utilité réelle de ce type d'ordonnance dans la réalité d'un litige.

Capsule

Les péripéties d'un manuscrit...

Alexandra Steele*

1. Introduction 293

2. Les faits 293

3. Le jugement de la Cour supérieure 295

4. L'arrêt de la Cour d'appel 296

5. Conclusion. 298

© Alexandra Steele, LEGER ROBIC RICHARD/ROBIC, 2003.

* Avocate, Alexandra Steele est membre du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. L'auteur tient à remercier Sulliman Omarjee, stagiaire auprès des mêmes cabinets, pour la traduction en français du texte original anglais publié à [2003] *Intellectual Property*.

1. Introduction

Lorsque l'on commence la lecture d'un livre, l'on survole toujours les premières pages traitant de la publication. Rarement le lecteur s'attarde-t-il à ce que l'auteur a dû faire pour obtenir la publication du livre, ou quels droits il peut avoir sur ce même manuscrit dans le futur. Les droits d'auteur peuvent ainsi faire l'objet de bien des débats et discussions, en particulier si l'on considère les frontières souvent obscures établies par la *Loi sur le droit d'auteur* ou par un contrat conclu entre des parties sur de tels droits.

Dans l'affaire *Turgeon* c. *Michaud*[1], la Cour d'appel du Québec a eu récemment à connaître d'un appel contre un jugement de la Cour supérieure du Québec portant sur la cession de droits d'auteurs d'après des accords contractuels entre les héritiers d'un homme d'affaires, un auteur à qui l'on avait commandé d'écrire la biographie du défunt et les éditeurs du manuscrit.

2. Les faits

Pierre Michaud (ci-après «Michaud») était l'un des héritiers de Paul-Hervé Desrosiers (ci-après «Desrosiers»). Desrosiers était le fondateur d'une entreprise de fournitures pour rénovations qui est aujourd'hui connue sous le nom commercial Réno-Dépôt. En 1993, Michaud a mandaté une entreprise de communications, Lefebvre Démosthène et al. Inc. (ci-après «Lefebvre»), afin qu'elle trouve une personne pour écrire la biographie de Desrosiers. Lefebvre a alors retenu les services de Pierre Turgeon, (ci-après «Turgeon»), un historien et écrivain réputé, pour qu'il écrive la biographie de Desrosiers. Le but de cette biographie était de promouvoir l'entreprise Réno-Dépôt, tout en permettant au public de connaître mieux son fondateur.

---

1. Publié au J.E. 2003-1299 (C.A.Q. 500-09-006404-982, 15 mai 2003, *coram*, les juges Dussault, Morrissette, Letarte).

Turgeon et Lefebvre ont négocié, pour le compte de Michaud et Réno-Dépôt, un accord écrit qui prévoyait, entre autres, un calendrier pour la réalisation du manuscrit et une rémunération financière pour Turgeon. Il était également convenu dans le contrat que Michaud et Réno-Dépôt se réservaient le droit de ne pas publier le manuscrit. Bien qu'il n' y avait aucune clause spécifique concernant la titularité des droits sur l'œuvre, il existait néanmoins un paragraphe dans le contrat qui confirmait que Turgeon était le titulaire de tous les droits dérivés, tel que le droit d'adaptation de l'œuvre à des fins cinématographiques ou théâtrales, etc.

Turgeon bénéficiait également d'un accès aux dossiers personnels de Desrosiers, puisqu'il existait très peu d'information publique sur l'homme d'affaires. Turgeon a également été mis en contact, par l'intermédiaire de Michaud, avec plusieurs personnes qui connaissaient Desrosiers et qui pouvaient dès lors lui fournir des informations sur sa vie et sur son travail.

Le calendrier établi dans l'accord initial n'a pas été respecté. Turgeon, qui avait déjà été payé selon les termes du contrat initial, a accepté de poursuivre son travail pour une somme additionnelle d'argent et un nouveau calendrier de réalisation. Turgeon a finalement remis une version complète du manuscrit en septembre 1995. À cette époque, Turgeon et Lefebvre, toujours pour le compte de Michaud et Réno-Dépôt, ont également conclu un contrat d'édition avec Sogides Ltée (ci après «Sogides»). Une clause de ce contrat prévoyait que Turgeon cédait ses droits d'auteurs, ainsi que ses droits dérivés, dans le manuscrit à l'éditeur Sogides. Sogides avait l'obligation de publier le manuscrit dans un «délai raisonnable» après son achèvement.

En octobre 1995, Lefebvre et Sogides ont informé Turgeon que son manuscrit était inacceptable et Turgeon a accepté de retravailler le document. Une version révisée du manuscrit a finalement été remise par Turgeon en février 1996. En juin 1996, malgré le fait que le manuscrit était désormais acceptable aux yeux de Sogides, Lefebvre a fait savoir à Turgeon que le livre ne serait pas publié.

En juillet 1996, Turgeon concluait un contrat d'édition avec Lanctôt Éditeur Inc., (ci après «Lanctôt»), une autre maison d'édition. En septembre 1996, Michaud et Réno-Dépôt ont obtenu une injonction provisoire et interlocutoire pour empêcher la publication du livre. En mars 1998, la Cour supérieure du Québec a émis une injonction permanente contre Turgeon et Lanctôt.

3. Le jugement de la Cour supérieure

En rendant une injonction permanente en 1998, le juge Audet a considéré que Michaud et Réno-Dépôt étaient totalement dans leur droit de refuser de publier le manuscrit. Dans l'esprit du juge, l'accord initial entre les parties était un contrat de services, par lequel Turgeon était chargé d'écrire un livre pour le seul bénéfice des héritiers à la succession de Desrosiers[2] et Réno-Dépôt.

Le juge d'instance a également conclu que Turgeon avait cédé ses droits pour la première publication du manuscrit. Selon le juge, il n'y a aucune exigence qu'un tel transfert soit explicite dans l'accord, mais il peut être raisonnablement déduit du document signé par l'auteur qu'un tel droit ait été cédé. De plus, il a conclu que le contrat entre Turgeon, Lefebvre et Sogides n'avait pas mis fin au premier accord, mais qu'il était, au contraire, un addenda au contrat initial de services. En conséquence, le juge d'instance a décidé que Sogides ne pouvait pas procéder à la publication du manuscrit tant qu'elle n'avait pas reçu d'autorisation de Michaud et Réno-Dépôt, par l'intermédiaire de leur agent Lefebvre.

Le juge a également décidé que Turgeon ne pouvait pas lui-même publier le manuscrit sans le consentement exprès de Michaud et Réno-Dépôt, puisque celui-ci avait obtenu des informations confidentielles sur Desrosiers avant d'écrire le manuscrit, et que celles-ci avaient été insérées dans la biographie. Prenant appui sur les principes édictés dans *Lindsey* c. *LeSueur*[3] et les dispositions du *Code civil du Québec*[4], le juge d'instance a estimé que Turgeon avait une obligation de confidentialité et que les informations qu'il avait rassemblées sur Desrosiers et Réno-Dépôt ne pouvaient être utilisées pour des buts autres que celui du manuscrit qu'il avait été mandaté d'écrire. Le juge a toutefois limité l'obligation implicite de confidentialité de Turgeon aux informations qu'il avait obtenues des héritiers à la succession de Desrosiers ou des personnes que ces derniers avaient désignés.

---

2. Le juge a estimé que les principes établis dans la décision de la Cour suprême *Morang* c. *LeSueur*, [1911] R.C.S. 95 (C.S.C.), ne s'appliquaient pas à ce cas d'espèce. Dans *Morang* c. *LeSueur*, la Cour suprême avait décidé qu'il existait une obligation implicite pour un éditeur, qui a accepté de publier une œuvre, de le faire dans un délai raisonnable. Le juge a distingué les faits dans les deux cas, considérant que l'accord entre Turgeon et Lefebvre, stipulait clairement qu'il n'existait aucune obligation de publier l'œuvre littéraire.
3. (1913), 29 O.L.R. 648 (Cour d'appel d'Ontario).
4. L.Q., 1991, c. 64 (ci après le «*Code civil*»), art. 1434.

Turgeon et Lanctôt ont interjeté appel de la décision du juge d'instance.

4. L'arrêt de la Cour d'appel

En appel de la décision de la Cour supérieure, Turgeon a plaidé premièrement que le juge d'instance avait commis une erreur en concluant que Michaud et Réno-Dépôt disposaient du droit exclusif d'autoriser la publication du manuscrit: tout au plus n'avaient-ils qu'un droit de premier refus de procéder à la publication de la biographie de Desrosiers.

La Cour a refusé l'argument de Turgeon, estimant que le contrat initial prévoyait la cession du droit de publier le manuscrit. Conformément au paragraphe 13(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*, l'auteur d'une œuvre est le premier titulaire des droits sur ladite œuvre, sauf certaines exceptions spécifiques, tel que le transfert de tout ou partie de ces droits. Ainsi, en lisant les paragraphes 3(1) et 13(4) de la *Loi sur le droit d'auteur*, le droit de publication du manuscrit de la biographie de Desrosiers pouvait dès lors être transféré pour autant que les exigences de la loi étaient remplies:

> [3](1) Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante *en public et, si l'œuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante. [...]*
>
> [13](1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, *l'auteur d'une œuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur cette œuvre.* [...]
>
> [13](4) *Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie*, d'une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; *mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet,* ou par son agent dûment autorisé. [...] [Les soulignements sont nôtres.]

La Cour a donc interprété l'accord original entre Turgeon et Lefebvre dans le sens où il maintenait Turgeon comme titulaire des droits dans le manuscrit, y compris tous les droits dérivés, mais à l'exception du droit de publier l'œuvre littéraire en cause, c'est-à-dire de la rendre accessible au public. La Cour d'appel a décidé que, bien qu'il soit pratiquement impossible d'exploiter une œuvre littéraire sans avoir le droit de la publier, ceci n'empêche pas un auteur de céder ce droit. En fait, la cession du droit de publier une œuvre constitue une cession de droits futurs, ce qui est permis par l'article 1374 du *Code civil*.

Dans un deuxième temps, Turgeon a plaidé qu'une cession de tout ou partie des droits dans une œuvre doit être expressément faite par écrit et qu'en l'espèce, il n'avait pas donné son accord à une telle cession. La Cour d'appel a rejeté une nouvelle fois cet argument, estimant que le paragraphe 13(4) de la *Loi sur le droit d'auteur* n'exigeait pas que la cession écrite des droits soit explicitement formulée. La Cour a référé à plusieurs auteurs qui ont écrit sur le sujet: le consensus est que l'intention des parties est la clé qui détermine l'existence et l'étendue de la cession. Une telle cession n'a pas à prendre une forme particulière pour pouvoir être considérée comme valide et avoir une force obligatoire; au contraire, la Cour déterminera l'intention des parties en considérant l'ensemble des circonstances qui entourent le cas d'espèce.

La Cour d'appel a conclu que la clause du contrat original qui donnait à Lefebvre, (et donc à Michaud et Réno-Dépôt), le droit exclusif de ne pas publier le manuscrit constituait en fait une cession du droit de Turgeon de publier ledit manuscrit. En conséquence, la cession de Turgeon à Sogides dans le cadre du contrat d'édition était nulle et non avenue dès le moment où lesdits droits avaient déjà été cédés en vertu du premier accord entre Turgeon et Lefebvre. La Cour a décidé que le juge de première instance avait eu raison d'ordonner l'émission d'une injonction permanente vu l'accord original entre les parties.

L'argument subsidiaire en appel de Turgeon consistait à affirmer que le contrat original de services ne précisait pas expressément que l'information qu'il avait obtenue pour écrire la biographie était confidentielle; dès lors, rien ne l'empêchait d'obtenir la publication d'un autre manuscrit sans avoir à solliciter le consentement de Michaud et Réno-Dépôt.

La Cour n'a pas partagé la position de Turgeon. Elle a estimé que le juge Audet avait eu raison de décider que, si Turgeon ne pouvait pas publier le manuscrit qu'il avait écrit pour Michaud et Réno-Dépôt, a fortiori ne pouvait-il pas publier tout autre document contenant la même information. Autrement dit, Turgeon était également astreint de ne pas faire indirectement ce qu'il ne pouvait pas faire directement. La Cour d'appel a conclu que l'accord original contenait une obligation implicite de confidentialité à la charge de Turgeon. Cependant, la Cour a confirmé que cette obligation ne s'étendait pas aux informations déjà disponibles dans le domaine public sur Desrosiers et Réno-Dépôt, mais uniquement aux informations que Turgeon avait pu rassembler grâce à Michaud ainsi qu'aux autres sources qu'on lui avait permis d'utiliser aux fins de l'écriture de la biographie.

Compte tenu de tous ces éléments, la Cour d'appel a débouté Turgeon et Lanctôt de leur appel, laissant les frais à la charge de Turgeon.

5. Conclusion

Cette affaire a pris environ sept ans avant d'atteindre la Cour d'appel du Québec. Les parties auraient pu s'épargner bien du temps, des efforts et de l'argent si l'accord original avait été plus explicite quant à l'étendue du transfert des droits d'auteur. Ainsi s'achève la saga du manuscrit selon la fin prédite par la *Loi sur le droit d'auteur* et la jurisprudence. Toutefois, et même après tout ce temps, l'histoire de la réussite d'un homme d'affaires et de son entreprise reste encore à être racontée..

Capsule

Les conditions de la protection d'une couleur en tant que telle à titre de marque au regard de la jurisprudence communautaire

Christel Lacarrière*

1. Introduction 301

2. Faits et procédure. 301

3. Les questions préjudicielles posées à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) 302

3.1 Première question. 302

3.2 Deuxième question 302

3.3 Troisième question 302

3.4 Quatrième question 303

© Christel Lacarrière, 2003.

* Juriste au sein du Cabinet CMC Avocats Paris – France.

4. Les réponses de la CJCE 303

4.1 Réponse à la première question 303

4.2 Réponse à la deuxième question 304

4.3 Réponse à la troisième question 304

4.4 Réponse à la quatrième question 305

5. Commentaires. 306

1. Introduction

De même que la question de la protection des signes sonores et olfactifs, celle de l'enregistrement d'une ou plusieurs couleurs à titre de marque a fait l'objet de nombreux débats.

Un arrêt du 9 mai 2003 rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes[1] vient apporter un éclairage nouveau en la matière.

2. Faits et procédure

Le litige concerne les conditions auxquelles doit répondre une couleur pour pouvoir prétendre à la protection à titre de marque.

L'origine de la présente affaire remonte au 27 août 1996 lorsque la société Libertel Groep BV, établie aux Pays-Bas et ayant pour activité principale la fourniture de services de télécommunications mobiles, dépose auprès du Bureau Benelux des Marques[2] (BBM) une demande d'enregistrement de marque composée de la seule couleur orange pour certains produits et services de télécommunications relevant des classes 9, 35 et 38 de l'Arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et services.

Dans l'espace destiné à accueillir la reproduction de la marque figurant sur le bordereau de dépôt, le déposant représenta sa marque de la façon suivante: une surface rectangulaire de couleur orange accompagné de la mention «couleur orange» et, dans l'espace destiné à décrire la marque, ne figurait aucune précision ou référence à un quelconque code de couleur.

---

1. Affaire *Libertel Groep BV*, C-104/01, 6 mai 2003.
2. Autorité compétente en matière de marques pour le Royaume de la Belgique, le grand Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas. Depuis 1996, le Bureau Benelux des Marques est chargé d'examiner les demandes d'enregistrement de marques faisant l'objet d'un motif absolu de refus.

Le 21 février 1997, le BBM émit un refus provisoire de protection au motif que le signe déposé, composé exclusivement de la couleur orange, était dépourvu de caractère distinctif.

Le 10 septembre 1997, suite aux observations en réponse déposées par la société Libertel à l'encontre du refus provisoire, le BBM signifia en retour son refus définitif.

Le 3 août 1998, la société Libertel s'est pourvue en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden, juridiction suprême des Pays-Bas.

Cette juridiction se trouvait face à un problème d'interprétation des règles de droit interne au regard, notamment, de la Directive du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres de l'Union Européenne sur les marques. Elle a donc présenté à la Cour de Justice des Communautés Européennes, par ordonnance du 23 février 2001, les quatre questions préjudicielles ci-après énoncées.

3. Les questions préjudicielles posées à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)

3.1 Première question

Une simple couleur spécifique, reproduite en tant que telle ou désignée par un code international, est-elle susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif au sens de l'alinéa 3(1)b) de la Directive?

3.2 Deuxième question

En cas de réponse affirmative à la première question, le fait que l'enregistrement soit demandé pour un nombre important ou restreint de produits ou services a-t-il une incidence sur l'appréciation du caractère distinctif du signe?

3.3 Troisième question

Pour apprécier le caractère distinctif d'une couleur déterminée, est-il nécessaire d'examiner s'il existe un intérêt général justifiant que cette couleur reste à la disposition de tous comme c'est le cas des signes qui désignent une provenance géographique?

3.4 Quatrième question

Le Bureau Benelux des marques doit-il se limiter à une appréciation de ce caractère distinctif dans l'abstrait ou doit-il tenir compte de toutes les circonstances concrètes de l'espèce, et notamment de l'usage qui est fait de ce signe et de la manière dont il est utilisé?

4. Les réponses de la CJCE

Aux questions posées ci-dessus, la CJCE apporte l'analyse et les réponses suivantes.

4.1 Réponse à la première question

La Cour est appelée à se prononcer sur la possibilité pour une couleur de remplir la condition de distinctivité nécessaire à l'enregistrement à titre de marque.

Il convient de rappeler que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance[3].

Or, la perception du public pertinent n'est pas la même dans le cas d'un signe constitué par une couleur en elle-même que dans le cas d'une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne.

En effet, les consommateurs n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se basant sur leur couleur ou sur celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, parce qu'une couleur en elle-même n'est pas, dans les usages commerciaux actuels, utilisée comme moyen d'identification.

La propriété inhérente de distinguer les produits d'une certaine entreprise fait normalement défaut à une couleur en elle-même.

3. Voir notamment l'arrêt du 4 octobre 2001, *Merz & Krell*, C-517/99, Rec. p. I-6959.

Toutefois, même si une couleur en elle-même n'a pas *ab initio* un caractère distinctif au sens de l'alinéa 3(1)b) de la Directive, elle peut l'acquérir en rapport avec les produits ou les services revendiqués à la suite de son usage, conformément au paragraphe (3) de cet article.

La CJCE répond donc à la première question préjudicielle qu'une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, est susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif au sens de l'alinéa 3(1)b) de la Directive, à condition, notamment, qu'elle puisse faire l'objet d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Cette dernière condition ne peut pas être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, mais peut l'être par la désignation de cette couleur par un code d'identification internationalement reconnu.

4.2 Réponse à la deuxième question

Dans sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si le fait que l'enregistrement soit demandé pour un nombre important ou restreint de produits ou services a une incidence sur l'appréciation du caractère distinctif du signe.

La CJCE répond que l'étendue des produits ou services revendiqués dans la demande d'enregistrement doit être prise en considération pour, d'une part, apprécier le caractère distinctif de la marque, et d'autre part, préserver l'intérêt général qui consiste à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs au profit des autres opérateurs offrant des produits ou des services du même type que ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé.

4.3 Réponse à la troisième question

La CJCE devait se prononcer sur le point de savoir si, pour apprécier le caractère distinctif d'une couleur déterminée, il est nécessaire d'examiner s'il existe un intérêt général justifiant que cette couleur reste à la disposition de tous.

Selon certaines des observations présentées à la Cour, avec les moyens techniques actuels (pantone, nuancier, *etc.*), il est possible de distinguer un très grand nombre de nuances de couleurs.

Toutefois, le nombre de couleurs que le public est apte à distinguer est peu élevé du fait qu'il a rarement la possibilité de comparer directement des produits revêtus de différentes nuances de couleurs.

Il en découle que le nombre de couleurs différentes effectivement disponibles, en tant que marques potentielles, pour distinguer les produits ou les services doit être considéré comme réduit.

Or, conformément au paragraphe 5(1) de la Directive, la marque enregistrée confère à son titulaire, pour des produits ou des services déterminés, un droit exclusif lui permettant de monopoliser le signe enregistré comme marque sans limitation dans le temps.

Par conséquent, la possibilité d'enregistrer une marque doit pouvoir faire l'objet de restrictions fondées sur l'intérêt public.

En ce qui concerne l'enregistrement en tant que marque de couleurs en elles-mêmes, sans délimitation dans l'espace, le nombre réduit des couleurs effectivement disponibles a pour résultat qu'un petit nombre d'enregistrements en tant que marques pour des services ou des produits donnés pourrait épuiser toute la palette des couleurs disponibles.

Un monopole aussi étendu ne serait pas compatible avec un système de concurrence non faussé, notamment en ce qu'il risquerait de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d'un seul opérateur économique.

La CJCE estime donc qu'il convient de reconnaître, dans le champ du droit communautaire des marques, un intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé.

4.4 Réponse à la quatrième question

La CJCE devait se prononcer sur le fait de savoir si le Bureau Benelux des marques devait se limiter à une appréciation du caractère distinctif dans l'abstrait ou s'il devait tenir compte de toutes les circonstances concrètes de l'espèce, et notamment de l'usage qui est fait de ce signe et de la manière dont il est utilisé.

Rappelons tout d'abord que, si l'enregistrement d'un signe en tant que marque est toujours demandé au regard de produits ou de services mentionnés dans la demande d'enregistrement, l'article 6 *quinquies*, C, paragraphe 1, de la Convention de Paris précise que, «pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque».

L'autorité compétente en matière d'enregistrement des marques doit donc s'assurer que le signe n'est pas dépourvu de caractère distinctif au regard des produits ou des services de l'entreprise qui en sollicite l'enregistrement en tant que marque.

Outre cette appréciation *in abstracto*, La CJCE estime que l'examen du caractère distinctif doit également être effectué *in concreto*, celui-ci devant prendre en considération toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, y compris, le cas échéant, l'usage qui a été fait du signe dont l'enregistrement en tant que marque est demandé.

5. Commentaires

Dans son arrêt, la Cour de Justice des Communautés Européennes apporte des éléments positifs de réponse aux différentes questions posées en estimant notamment qu'une couleur en tant que telle, sans délimitation dans l'espace est susceptible de présenter pour certains produits et services un caractère distinctif au sens des alinéas 3a) et 3b) de la Directive 89/104/CEE[4].

En outre, elle précise les critères de la protection d'une couleur à titre de marque:

– une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, est susceptible de présenter un caractère distinctif, à condition qu'elle puisse faire l'objet d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective;

4. Art. 3, Directive 89/104/CEE: «Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés: a) les signes qui ne peuvent constituer une marque; b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».

– une couleur en elle-même peut être reconnue comme ayant un caractère distinctif à la condition que, par rapport à la perception du public pertinent, la marque soit apte à identifier le produit ou le service pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et à distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises;

– pour apprécier si une marque possède un caractère distinctif au sens de l'article 3 de la directive, l'autorité compétente en matière d'enregistrement des marques doit procéder à un examen concret, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, et notamment de l'usage qui a été fait de la marque.

On remarquera que la Cour se prononce également sur la forme de représentation graphique acceptable pour le dépôt d'une couleur à titre de marque, comme elle l'avait fait pour le dépôt d'une marque olfactive[5].

La simple reproduction sur papier de la couleur ne suffisant pas, la désignation de cette couleur par un code internationalement reconnu pourrait permettre de remplir les conditions de précision et d'objectivité.

Par ailleurs, la CJCE fait, pour la première fois, appel aux notions d'intérêt général et d'étendue des produits et services pour apprécier le caractère distinctif d'un signe.

Il sera intéressant de voir si ces deux notions seront reprises dans les motivations des futurs arrêts des juridictions nationales et communautaire, afin d'en mesurer la porté.

La première décision intervenue postérieurement à l'arrêt *Libertel* est un arrêt du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes rendu le 9 juillet 2003[6].

Celui-ci a confirmé le refus d'enregistrement d'une marque constituée d'une combinaison de couleurs au motif qu'aucune des couleurs composant la marque n'était «inhabituelle» au regard des produits désignés dans l'acte de dépôt.

5. Affaire *Sieckmann*, C-273/00, 12 déc. 2002.
6. Affaire *Andreas Stihl AG & Co. KF*, T-234/01, 9 juill. 2003.

Le Tribunal a estimé que ni les nuances de couleurs retenues, ni leurs combinaisons ne pouvaient conférer à la marque le caractère distinctif requis pour permettre son enregistrement.

Il est à noter que l'arrêt reprend, parmi les critères d'appréciation du caractère distinctif d'une couleur déposée à titre de marque, celui de l'étendue des produits et services désignés, critère défini par la Cour dans l'arrêt *Libertel*.

Il s'agit de la première application des critères définis par l'arrêt *Libertel*, même si cette dernière décision ne fait pas référence à la notion d'intérêt général.

Quoi qu'il en soit, cet arrêt du Tribunal de Première Instance nous rappelle qu'au delà des conditions tenant à la représentation graphique du signe figuratif dans l'acte de dépôt, la condition *sine qua non* de la protection d'un signe à titre de marque demeure sa distinctivité au regard des produits ou services désignés.

Capsule

Observations relatives aux arrêts *Esso* c. *Greenpeace* et *Spcea* c. *Greenpeace*

Asim Singh*

Des études fort intéressantes[1] se sont penchées sur deux décisions récentes du président du Tribunal de Grande Instance de Paris (*Esso* c. *Greenpeace*: ord. réf. 8 juillet 2002 (ci-après, l'affaire *Esso*) et *SPCEA* c. *Greenpeace*: ord. réf. 2 août 2002 (ci-après, l'affaire *Areva*)). Dans la décision *Esso*, le président du Tribunal de Grande Instance de Paris (statuant en la forme des référés de l'article L.716-6 du *Code de la propriété intellectuelle* (ci-après, le CPI)) a admis l'application du droit des marque et notamment de l'article L.713-3b) CPI (imitation de marque). En revanche, dans la décision *Areva*, la même juridiction s'est expressément interrogée sur la pertinence de l'application de cette disposition légale à des faits similaires et a débouté le demandeur.

© Asim Singh, 2003.

* Avocat à la Cour, Spécialiste en propriété intellectuelle, du cabinet parisien Baker & McKenzi.

1. P. TRÉFIGNY, *Propriété Industrielle*, octobre 2002, comm. nº 68; C. MANARA, *Dalloz*, 2002, nº 36, p. 2801; E. BAUD et S. COLOMBET, *Légipresse*, nº 197, décembre 2002, p. 215; G. HAAS et O. de TISSOT, *Quelques observations sur les affaires Danone, Esso et Areva: Droit des marques et liberté d'expression*, Legalis.net 2002-4, p. 6.

Par deux arrêts[2] en date du 26 février 2003, la Cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance rendue dans l'affaire *Esso* et confirmé celle rendue dans l'affaire *Areva*.

Dans l'arrêt *Esso*, la Cour indique que:

> Considérant que le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression implique que, conformément à son objet statutaire, l'association Greenpeace puisse, dans ses écrits ou sur son site internet, dénoncer sous la forme qu'elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles; que si cette liberté n'est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par la défense des droits d'autrui.
>
> Considérant à cet égard qu'il n'apparaît pas évident que la société Esso puisse utilement et sérieusement revendiquer l'application de l'article L.713-3 du CPI, dès lors que, par les modifications apportées aux marques de la société Esso et les textes qui les accompagnent, l'association Greenpeace montre clairement son intention de dénoncer les activités de la société dont elle critique les incidences sur l'environnement, sans induire en erreur le public quant à l'identité de l'auteur de la communication.
>
> Considérant en outre que, destiné à illustrer les informations fournies et le propos critique développé dans la campagne menée par l'association, le signe «E$$O», même s'il fait référence aux marques appartenant à la société intimée, ne vise manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services en faveur de Greenpeace mais relève au contraire d'un usage polémique à l'étranger à la vie des affaires.

L'arrêt *Areva*, en confirmant l'ordonnance de première instance, reprend essentiellement les mêmes arguments et considérants que l'arrêt *Esso*.

---

2. Arrêts de la 14e chambre, section A de la Cour d'appel de Paris en date du 26 février 2003. Cet article a été rédigé avant la décision *Danone* rendue par la Cour d'appel de Paris le 30 avril 2003. Toutefois, les commentaires et remarques que nous faisons dans cet article pourraient s'appliquer, *mutatis mutandis*, à l'arrêt *Danone*.

Avec cette jurisprudence, l'on peut estimer que la liberté d'expression l'a emporté sur le droit des marques. Toutefois, il faut d'emblée rappeler que ces décisions ont été rendues sur le fondement de l'article L .716-6 CPI et que, partant, nous sommes toujours en attente des décisions sur le fond[3].

Il nous semble que l'application du droit des marques à des cas comme ces deux n'est pas aisée. L'usage de la marque fait par le tiers dans ce genre de situation n'est pas un cas classique de contrefaçon d'une personne qui reproduit ou imite une marque et l'applique à des produits ou services couverts par cette dernière. Le magistrat dans l'affaire *Areva* a bien senti la difficulté en énonçant que l'article L .713-3b) n'était peut-être pas «pertinent» à cette hypothèse.

Si, globalement, nous souscrivons à l'opinion avancée par Me Baud et Me Colombet et penchons pour l'analyse selon laquelle ces situations relèvent plutôt de l'article 1382 du Code civil et les règles régissant la responsabilité civile (tempérées, bien entendu, par les principes de liberté d'expression), il nous semble qu'une approche possible fondée sur le droit des marques n'a pas reçu l'attention qu'elle mérite: il s'agit du *délit de l'usage illicite de la marque authentique.*

Rappelons d'emblée que l'usage illicite de la marque authentique est un concept dont l'existence même est contestée[4]. Toutefois, la doctrine majoritaire admet cette notion, en se fondant sur la rédaction des articles L.713-2a) et L.713-3a) CPI, qui distingue «l'usage d'une marque reproduite» de «l'usage d'une marque» sans autre précision, donc authentique[5].

Ce délit peut être retenu notamment dans des cas suivants: la pratique de marque d'appel, les tableaux de concordance, l'importation de produits authentiques en provenance hors EEE et (plus controversé) la vente par des francs tireurs des produits commercialisés par voie d'un réseau de distribution sélective licite[6].

---

3. Voir C. PARMENTIER et N. SAMARCQ, *Imitation de marque et liberté d'expression*, www.clic-droit du 27 mars 2003.
4. A. CHAVANNE et J-J BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 5e éd., no 1224 pour qui le délit d'usage suppose une reproduction ou une imitation illicites préalables.
5. Voir pour une discussion complète de la question, J. PASSA, *Distribution et usage de marque*, Litec, 2002 (nos 1 à 7).
6. F. POLLAUD DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, no 1378.

La difficulté principale dans l'application de ce délit réside dans la subtilité de la distinction entre la *reproduction* et l'*usage.* Comme le remarque Me François Bonet[7], la difficulté se rapporte à la polysémie du terme «reproduction». Puisque l'usage passe souvent par la reproduction du signe, la distinction entre les deux peut s'avérer fort délicate.

Me Bonet propose (en se fondant sur Me Mathély) de limiter le sens de reproduction au cas où il y a eu *la création ou la confection d'un nouveau signe qui entre en conflit avec la marque authentique*. Ainsi, lorsque il n'y a pas une telle confection, il faudrait considérer que l'on est en présence d'un cas d'usage de la marque authentique.

> Le délit de reproduction illicite implique la création («confection» dit Me Mathély) d'une nouvelle marque, qui entre en conflit avec une marque préexistante. L'usage illicite d'une marque authentique, en revanche, alors même qu'il s'accompagnerait d'une reproduction matérielle de ladite marque, consiste en la simple mention de la marque d'un tiers sans l'autorisation de ce dernier (citation dans un document publicitaire, utilisation dans une enseigne, etc.) et non pas en la constitution d'un nouveau signe.
>
> L'usage illicite d'une marque authentique n'entraîne donc pas, en principe, de risque de confusion sur l'origine des produits ou des services, ni, par conséquent, d'atteinte au pouvoir distinctif de la marque.
>
> [...]
>
> En conclusion et malgré les incertitudes jurisprudentielles il est possible de dire que *le délit d'usage illicite de la marque authentique*, par opposition à la reproduction et à l'apposition illicites, *sanctionne non l'empiétement sur la propriété de la marque, qui n'est pas contestée, mais le détournement de la valeur économique qu'elle représente.* [Les italiques sont nôtres.]

Or, Greenepeace n'a pas créé des signes distinctifs entrant en conflit avec les marques «ESSO» ou «AREVA»; elle s'est servie de ces deux marques *en tant que marques de leurs titulaires légitimes,*

7. *Jurisclasseur Marques*, fasc. 7513, nos 9 et 14.

répondant a priori à la définition de l'usage de la marque authentique plutôt que de la reproduction ou de l'imitation.

Il nous semble que la partie soulignée de cette citation de Me Bonet s'applique parfaitement aux affaires *Esso* et *Areva*: ce que Greenpeace aurait fait de répréhensible n'était pas de contester ou d'empiéter sur la propriété des marques «ESSO» et «AREVA» mais de détourner la valeur économique qu'elles représentent.

Il est intéressant de noter que selon cette analyse, la question du risque de confusion ne se pose même pas. Il doit toutefois être observé que cette remarque s'appliquerait à l'article L.713-2 CPI de manière générale (et, partant, même au délit de *reproduction* de la marque). Toutefois, dans ces deux affaires, le débat n'a pu être mené sur le terrain de la reproduction de la marque car la jurisprudence[8] semble aujourd'hui fixée sous l'influence de la Directive communautaire: la reproduction s'entend d'une reproduction *à l'identique.* Or, dans ces deux affaires, la marque n'était pas reproduite à l'identique.

En revanche, il nous semble que l'analyse en usage illicite de la marque authentique demeure possible. Dès lors que l'on accepte que le signe qui est utilisé est la marque authentique, rien n'empêche de regarder les modifications qui y ont été apportées comme autant d'éléments prouvant le caractère illicite de l'usage. En d'autres termes, on pourrait soutenir qu'en remplaçant les SS dans ESSO par des $$ (E$$O) ou en adjoignant une tête de mort à AREVA, Greenpeace n'a pas «imité» ces marques au sens de l'article L.713-3 (b) CPI; *elle les a sciemment déformées et son usage est alors devenu illicite.*

Il nous semble que cette interprétation reste possible au regard de l'arrêt récemment rendu par la Cour de justice (le 20 mars 2003) dans l'affaire *LTJ Diffusion SA* c. *Sadas Vertbaudet SA* en réponse à la question préjudicielle qui lui a été posée par le Tribunal de Grande Instance de Paris (par jugement en date du 23 juin 2000). Dans cet arrêt, l'on voit bien que pour la Cour de justice la limitation de l'article L.713-2 CPI aux cas de stricte identité et de différences insignifiantes concerne le cas où *une marque seconde* entre en conflit avec une première marque authentique, autrement dit, aux cas de *reproduction* de marque.

8. TGI Paris 23 juin 2000: PIBD 2000, nº 707, III, p. 523; Paris 18 octobre 2000: PIBD 2001, nº 714, III, p. 81; Paris 18 octobre 2000: PIBD 2001, nº 713, III, p. 54.

Ainsi, cette jurisprudence ne préjuge de rien s'agissant du cas où les différences opèrent non pas afin de créer un deuxième signe entrant en conflit avec une première marque authentique mais afin de détourner la marque authentique. À cet égard, l'observation de la Cour d'appel de Paris dans l'arrêt *Areva* selon laquelle:

> Il n'apparaît pas évident que la SPCEA puisse sérieusement revendiquer l'application de l'article L.713-2 du CPI, dès lors que les ombres et dessins systématiquement ajoutés par Greenpeace aux marques en cause sont susceptibles, par l'importance des modifications qu'ils y apportent, de priver l'appelante de la protection réservée par ce texte à la reproduction identique ou quasi-servile de la marque nous semble contestable.

Dans le même esprit, il nous semble que l'argumentation qu'il conviendrait de développer (à savoir que l'usage de la marque par GREENPEACE est un usage illicite de la marque authentique) devrait mettre en exergue le caractère limité de la liberté d'expression reconnue par l'article 10, al. 1er de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, le second alinéa de cet article dispose clairement que l'exercice de ces libertés comporte des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à certaines formalités, conditions, *restrictions* ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à (notamment) *la protection de la réputation ou des droits d'autrui.* Ainsi, dans la mesure où les droits d'un titulaire de marque est reconnu par la loi en tant que droit de propriété (droit privatif de caractère réel selon la jurisprudence)[9], l'on pourrait tout à fait soutenir que la protection de ces droits constitue une mesure nécessaire justifiant une restriction à l'exercice de la liberté d'expression[10].

En conclusion, nous relèverons que l'approche basée sur l'usage illicite de la marque authentique pourrait également s'appuyer sur l'arrêt *Dior* de la Cour de justice (en date du 4 novembre 1997) car

9. Paris 7 juin 1990: PIBD 1991, nº 491, III, p. 12.
10. Voir en particulier le jugement du TGI Paris, 3e ch., 3e section, 8 janvier 2002Sté Pernod Ricard et Sté Ricard c/M.V. (*Propriété industrielle*, avril 2003 commentaire nº 28 (P. Tréfigny), jugement dans lequel le tribunal énonce clairement que «il est constant que la liberté d'expression ne saurait s'effectuer au détriment des droits d'autrui et particulièrement des droits de marque...»).

dans cet arrêt la Cour reconnaît expressément que l'atteinte sérieuse à la renommée d'une marque serait susceptible de constituer un motif légitime justifiant une exception au principe de l'épuisement de droits. Or, il nous semble que, dans les affaires *Esso* et *Areva*, il était au moins possible de faire valoir que les modifications apportées aux marques en cause portaient une atteinte sérieuse à leur renommée.

Compte rendu

The future of Intellectual Property in the Global Market of the Information Society*

Jean-Christophe Boze**

Les 24 et 25 mai 2002, le Centre de Recherche en Propriété Intellectuelle (CIR) organisait à Bruxelles une conférence internationale sur l'avenir des droits de propriété intellectuelle dans le marché global de la société de l'information. Cet événement donnait l'occasion à un certain nombre de spécialistes, venus d'horizons divers, d'intervenir sur la question. Dix-huit de ces interventions, toutes en anglais, forment le contenu d'un ouvrage collectif, «The Future of Intellectual Property in the Global Market of the Information Society», publié en 2003 aux éditions Bruylant sous la supervision du professeur Frank Gotzen, directeur du CIR.

En guise de sous-titre à cet ouvrage, une question en forme de problématique: «Who is going to shape the IPR system in the new millenium?» Le professeur Gotzen précise les enjeux dans l'avant-propos du livre avec quelques questions annexes. Les pays leaders de l'économie mondiale, les États-Unis et l'Union européenne en

---

© LEGER ROBIC RICHARD/ROBIC, 2003.

* Frank GOTZEN (réd.), *The Future of Intellectual Property in the Global Market of the Information Society*, collection Centrum voor intellectuele rechten – vol. 18 (Bruxelles, Bruylant, 2003); 238 p. ISBN 2-8027-1722-7.

** Étudiant français (DEA Droit des Créations Immatérielles) en stages auprès du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.

particulier, vont-ils donner le ton des évolutions à venir en matière de droits de propriété intellectuelle? Ces évolutions se feront-elles à travers un partenariat économique transatlantique? Le cas échéant, ce partenariat inclura-t-il le Japon? Et dans tous les cas, quid du rôle des structures internationales déjà existantes (OMPI, OMC)?

Pour répondre à ces questions, l'ouvrage s'articule en trois grands volets dont le premier traite des rôles respectifs de l'Europe, des États-Unis et du Japon en matière de protection internationale du copyright avec une présentation pays par pays, qui inclut une brève description de la nouvelle loi chinoise sur le copyright, et l'exposé des positions respectives des professionnels de la musique et des logiciels. Le deuxième volet présente une analyse successive du rôle de ces trois mêmes entités politiques dans la protection internationale des droits de propriété industrielle. L'accent y est notamment mis sur les perspectives existantes en matière d'harmonisation des législations sur les brevets. Le problème du rôle des organisations internationales (OMC et OMPI) en matière de protection des droits de propriété intellectuelle forme le contenu du dernier volet de cet ouvrage. Un glissement subtil y est opéré pour aborder la question du point de vue des pays en voie de développement. Inévitablement, une part importante de ce dernier chapitre traite du rôle des accords ADPIC, notamment après la Déclaration de Doha.

L'un des principaux intérêts de cet ouvrage réside dans la confrontation qui y est opérée entre des points de vue nettement antagonistes. S'y côtoient ainsi les interventions de représentants de l'OMC, du «géant» Microsoft et celles de chercheurs dont les positions sont par essence moins axées sur des considérations commerciales.

Parmi celles-ci, nous relèverons notamment la présentation du professeur Carlos M. Correa, de l'Université de Buenos Aires, qui conclut son propos en affirmant qu'en matière de protection des droits de propriété intellectuelle «one size does not fit all», non sans avoir préalablement évoqué les problèmes causés aux pays en voie de développement par les questions des brevets en matière pharmaceutique et de l'appropriation abusive des savoirs traditionnels. Le professeur Correa dresse un constat sévère lorsqu'il affirme: «In developing countries, Intellectual Property Rights, as established, can aggravate the inequalities and make the difference between life and death». Dans le mouvement, il trace la voie pour une évolution

future et plus équitable des systèmes de protection des droits de propriété intellectuelle: «The international community must find the ways to generate the right incentives for research and investment, while fully acknowledging that societies grant intellectual property rights for the public good, for social and economic welfare, as a tool to promote and not restrict access to culture and innovations». Même si ce dernier point pourrait être sujet à débat, la position est intéressante et semble aujourd'hui faire peu à peu son chemin à travers le monde.

Dans la droite ligne de cette position, la dernière intervention de cet ouvrage met opportunément l'accent sur les problèmes susceptibles d'être engendrés par une harmonisation des systèmes de protection des droits de propriété industrielle qui ne tiendrait pas compte des réalités humaines et sanitaires. C'est la dynamique créée par les accords ADPIC qui est ici l'objet des réflexions d'Akiko Kato, de l'Institute of Intellectual Property à Tokyo. Après avoir relevé les difficultés nées de l'objectif d'harmonisation globale induit par ces accords, celui-ci conclut son intervention par un constat que l'on devine être un souhait: «Through accumulating the actual experiences of application and interpretation of the TRIPS Agreement, the boundary of the scope and depth for permissible harmonization will become clearer». Selon monsieur Kato donc, il revient à la pratique des accords ADPIC de déterminer les contours et le niveau d'harmonisation des règles qui pourront permettre à la protection des droits de propriété intellectuelle de se développer tout en prenant pleinement en compte les intérêts des sociétés humaines.

Ouvrage très complet, ce livre propose un état des lieux précieux et quelques pistes intéressantes pour une analyse des perspectives d'évolution des systèmes de droits de la propriété intellectuelle à l'échelle internationale. Il invitera à la réflexion toute personne intéressée par la question d'autant que sa portée dépasse de beaucoup le seul cadre de la société de l'information.

Vol. 16, nº 1

LIVRES PARUS

Ghislain Roussel

BARIBEAU, Marc, *Principes généraux de la Loi sur le droit d'auteur*, Québec, Les Publications du Québec, 2003, 118 pages, 17,95 $, ISBN: 2-551-21166-2.

BERT, Jean-François, *L'édition musicale*, Paris, IRMA, 2003, 199 pages, 32 ɜ, ISBN: 2-907366-64-5.

BOUVERY, Pierre-Marie, *Les contrats de musique*, Paris, IRMA, 2003, 345 pages, 35 ɜ , ISBN: 2-907366-66-1.

DERIEUX, Emmanuel, *Droit de la communication*, 4e éd., Paris, LGDJ, 2003, 731 pages, 33 ɜ, ISBN: 2-275-02307-0.

EDELMAN, Bernard et Nathalie HEINICH, *L'art en conflits: l'œuvre de l'esprit entre droit et sociologie*, Paris, La Découverte, 2002, 273 pages, 21 ɜ, ISBN: 2-7071-3516-X.

ELKIN-KOREN, Niva et Niva NETANEL, dir., *The Commodification of Information*, La Haye, Kluwer Law International, 2002, 514 pages, ISBN: 90-411-9876-8.

FARCHY, Joëlle, *Internet et le droit d'auteur: la culture Napster*, Paris, CNRS Éditions, 2003, 202 pages, 22 ɜ, ISBN: 2-271-06129-6.

GAGNON, Jean H., *La franchise au Québec*, édition révisée, Montréal, Wilson & Lafleur ltée, 2003, 1152 pages, 175 $, ISBN: 338.655.03.

HALPERN, Céline, *Le droit à l'image*, Paris, De Vecchi, 2003, 96 pages, 10,52 ɜ, ISBN: 2-7328-3614-1.

Journal officiel de la République française, *Art et musées*, Paris, Éditions des Journaux officiels, 2003, 7,50 ɜ, ISSN: 0767-4538.

KOELMAN, Kamiel J., *Auteursrecht en technische voorzieningen – Juridische en rechtseconomische aspecten van de bescherming van technische voorzieningen* (Le droit d'auteur et les mesures techniques – Les aspects juridiques et l'analyse économique de la protection des mesures techniques), La Haye, DSU Uitgevers, 2003, 309 pages, ISBN: 90-12-09505-0.

MARTEL, Catherine, *La production audiovisuelle. 2, Les contrats*, 4e éd., Paris Dixit, 2003, 346 pages, 46 ɜ, ISBN: 2-84481-055-1.

PIRE, L., *L'audiovisuel, je veux savoir*, Bruxelles, Communauté française de Belgique, 2003, 334 pages, 10 ɜ, ISBN: 2-87415-339-7.

THIERER, Adam D. et Wayne Jr. CREWS, dir., *The Future of Intellectual Property in the Information Age*, Washington DC, Cato Institute, 2002, 295 pages, ISBN: 1 930 86524 4.